

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение от 19.07.2013, поданное компанией МастерКард Интернешнл Инкорпорейтед, корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 17.04.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011723387, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011723387 подано 21.07.2011 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CIRRUS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 17.04.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011723387 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 09 и части услуг 36 классов МКТУ.

В отношении другой части товаров 09 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с ранее заявленным на регистрацию товарного знака комбинированным обозначением «SIRUS» (заявка №2011720486) на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [1];
- со словесным товарным знаком «CYRUS» (свидетельство №296385), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [2];
- со словесным товарным знаком «CIRRUS LOGIC» (свидетельство №212570), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [3];
- со словесным знаком «AeroMaster Cirrus» (международная регистрация №1078331), которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [4];
- со словесным знаком «АэроМастер Циррус» (международная регистрация №1066869), которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [5];
- со словесным знаком «CYRUS» (международная регистрация №989765), которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [6];
- со словесным знаком «CIRRUS» (международная регистрация №899485), которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [7].

В отношении другой части услуг 36 класса МКТУ заявленное обозначение является тождественным словесному товарному знаку «CIRRUS» по свидетельству №313877 [8], ранее зарегистрированным в отношении тождественных услуг 36 класса МКТУ, правообладателем которого является заявитель. В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное

право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, т.е. очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

В соответствии с вышеизложенным в отношении части услуг 36 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака вследствие его тождества с товарным знаком по свидетельству №313877, уже зарегистрированным на имя заявителя в отношении тождественных услуг.

В возражении от 19.07.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, на основании которого сделан вывод об отсутствии фонетического, семантического и визуального сходства заявленного обозначения и товарных знаков «SIRUS» [1], «CYRUS»[2], [6], «AeroMaster Cirrus» [4], «АэроМастер Циррус» [5], при этом семантическое различие обусловлено тем, что, в отличие от не имеющего смыслового значения слова «CIRRUS», слово «sirius» в переводе с латинского языка имеет значение «подземный амбар, хлебный подвал», слово «Cyrus» представляет собой английское имя «Сайрус, Сайрес, Кир», слово «cirrus» в переводе с английского обозначает – «завиток, волосок, усик». Кроме того, заявитель отмечает, что области деятельности правообладателей противопоставленных товарных знаков и заявителя различны, в силу чего отсутствует возможность смешения сравниваемых знаков.

В возражении также указано, что правообладатель противопоставленного товарного знака «CIRRUS LOGIC» [3] не возражает против регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ, о чем свидетельствует письмо-согласие, приложенное к возражению.

Что касается тождества заявленного обозначения с товарным знаком по свидетельству №313877, принадлежащим заявителю, то в уведомлении о результатах экспертизы не указывалось на возможность отказа в отношении каких – либо иных услуг, тождественных услугам 36 класса МКТУ, кроме «страхование».

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены переводы на русский язык слов SIRUS, CIRRUS, CYRUS, информация о сфере деятельности компаний, владельцев противопоставленных знаков и копия письма – согласия правообладателя товарного знака по свидетельству №212570 на регистрацию товарного знака по заявке №2011723387 в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя заявителя.

В дополнение к возражению заявитель предоставил оригинал упомянутого письма-согласия, а также скорректированный перечень товаров 09 класса МКТУ:

«счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; интерфейсы [компьютеры]; машины бухгалтерские; калькуляторы карманные; клавиатуры компьютеров; коврики для мыши; компьютеры портативные; манипуляторы типа "мышь"; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; схемы печатные; принтеры; программы игровые компьютерные; программы для компьютеров; сканеры [оборудование для обработки информации]; смарт-карточки; схемы интегральные; устройства для обработки информации; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства, считывающие штриховые коды; чипы [интегральные схемы]; аппаратные средства компьютеров; компьютерное программное обеспечение и программы для компьютеров; аппаратные средства компьютеров и программное обеспечение для кодирования/шифрования, ключи шифрования, цифровые сертификаты, цифровые подписи, программное обеспечение для защиты, безопасного хранения данных и поиска, восстановления и передачи конфиденциальной информации клиента, используемые отдельными лицами, банковскими и финансовыми учреждениями; магнитные кодированные карточки и карточки, содержащие чипы [интегральные схемы] (смарт-карточки); расчетные карточки, банковские кредитные карточки, кредитные карточки, дебетовые карточки и платежные карточки; устройства для считывания карточек; компьютерное программное обеспечение, предназначенное для разблокировки, активации смарт-карточек во взаимодействии с терминалами и считывающими устройствами; телекоммуникационное оборудование; терминалы для сделок, производства платежей в месте совершения покупки и компьютерное программное обеспечение для передачи, отображения и хранения информации о сделках, идентифицирующей и финансовой информации, предназначенные для финансовых операций, банковских операций и телекоммуникационной индустрии; устройства опознавания радиочастот (транспондеры); устройства электронной верификации, предназначенные для проверки аутентификации расчетных карточек, банковских кредитных карточек, кредитных карточек, дебетовых карточек и платежных карточек; автоматы торговые; все вышеперечисленные товары, предназначенные для использования в сфере финансовых и банковских услуг»,

который просит принять к рассмотрению, при этом перечень услуг 36 класса МКТУ заявитель просит оставить без изменений.

На заседании коллегии, состоявшемся 16.12.2013, представитель заявителя согласился с перечнем услуг 36 класса МКТУ, в отношении которого было принято решение Роспатента от 17.04.2013 о регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.07.2011) поступления заявки №2011723387 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, к композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «CIRRUS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарно-справочной литературы показал отсутствие слова «CIRRUS» в толковых и специальных словарях русского языка, в силу чего можно сделать вывод о том, что оно не имеет смыслового значения в русском языке.

Противопоставленный товарный знак по заявке №2011720486 (свидетельство №488208) [1] представляет собой комбинированное обозначение ***SIRUS***, включающее словесный элемент «SIRUS», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительные элементы в виде линий, соединенных с треугольниками, символизирующими точку над буквой «I», при этом линии над буквой «U» являются как бы ее продолжениями влево и вправо. Доминирующее положение в композиции знака занимает словесный элемент «SIRUS». Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №296385 [2] представляет собой словесное обозначение «CYRUS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Поскольку срок действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №296385 истек 17.04.2013, данная регистрация не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №212570 [3] представляет собой словесное обозначение «CIRRUS LOGIC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №212570 предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ. С учетом отсутствия тождества между заявленным обозначением и товарным знаком по свидетельству №212570, коллегия принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего указанный товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1078331 [4] представляет собой словесное обозначение «AeroMaster Cirrus», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1066869 [5] представляет собой словесное обозначение «АэроМастер Циррус», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №989765 [6] представляет собой словесное обозначение «CYRUS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №899485 [7] представляет собой словесное обозначение «Cirrus», выполненное стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В силу изложенного в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ рассматриваются следующие знаки:

- ***SIRUS*** [1], зарегистрированный для товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для анализов [за исключением медицинской]; розетки штепсельные; каркасы электрических катушек; кнопки для звонков; ленты для чистки считывающих головок; электропаяльники»;

- «AeroMaster Cirrus» [4], зарегистрированный для товаров 09 класса МКТУ «système de commande et installations pour le réglage des unités de climatisation et de ventilation» (система управления и средства для установки кондиционеров и вентиляции);

- «АэроМастер Циррус» [5], зарегистрированный для товаров 09 класса МКТУ «systèmes de commande et installations pour le réglage des unités de climatisation et de ventilation; installations de commande des unités de climatisation et de ventilation» (системы контроля и средства для установки кондиционеров и вентиляционных систем; установка кондиционеров и вентиляции);

- «CYRUS» [6], зарегистрированный для товаров 09 класса МКТУ «dispositifs de commande électriques pour machines de remplissage et machines d'emballage; dispositifs de commande électriques et électroniques pour les tubes de remplissage des machines d'emballage; dispositifs de commande électriques et électroniques pour le remplissage de sacs avec des matériaux en vrac, des matériaux liquides ou des matériaux sous forme de pâtes; affichages électriques pour machines d'emballage; dispositifs de commande électriques et électroniques pour machines de pesage» (электрические устройства управления для разливочных машин и упаковочных машин, электрические и электронные приборы для контроля заполнения труб; электрические и электронные приборы для контроля наполнения мешков сыпучими материалами, жидкостями или пастами; электрические дисплеи для упаковочных машин, электрические приборы и электронные системы управления весов);

- «Cirrus» [7], зарегистрированный для товаров 09 класса МКТУ «dispositifs, appareils et instruments électroniques de régulation, contrôle et surveillance ou ordinateurs embarqués en tant que parties des machines ou instruments agricoles mécaniques précités» (приборы, электронная аппаратура и устройства для регулирования, управления и контроля компьютеров, встроенных в сельскохозяйственные машины и механические орудия).

Несмотря на сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1], [4] - [7], которое обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «CIRRUS», «SIRUS», «CYRUS», «CIRRUS», содержащих близкие и совпадающие звуки, и фонетическим вхождением заявленного обозначения в словесные знаки «AeroMaster Cirrus» и «АэроМастер Циррус», они имеют некоторые визуальные и семантические различия.

Анализ скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака, и товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1], [4] – [7], показал отсутствие однородности, поскольку эти товары относятся к различным родовым и видовым группам, имеют разное назначение и область применения, различный круг потребителей и условия реализации.

Так, товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011723387, предназначены для использования в качестве безопасных платежей на рынке электронной коммерции в сфере финансовых и банковских услуг, в отличие от систем управления в области вентиляции и кондиционирования воздуха, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам [4] – [5], от устройств управления для упаковочных машин, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [6], и от приборов для регулирования работы сельскохозяйственных машин [7].

В целом нет оснований для вывода о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ одному производителю, что свидетельствует о невозможности смешения

этих товаров в гражданском обороте в случае маркировки их сходными товарными знаками.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 19.07.2013, изменить решение Роспатента от 17.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011723387.