

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 01.03.2012 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010700875/50, поданное компанией Митек Холдингс Инк., США (далее- заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010700875/50 с приоритетом от 18.01.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «САПФИР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 01.03.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров на имя иного лица, а также с заявленным обозначением, имеющим более ранний приоритет, заявленным к регистрации на имя иного лица, а именно:

- со знаком «SAPHIR» по международной регистрации №649610 с приоритетом от 20.10.1995, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [1];

- со словесным обозначением «САПФИР», приоритет от 18.12.2009, заявленным на регистрацию в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [2].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.03.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 30.05.2011:

- владелец противопоставленного товарного знака по международной регистрации №649610 [1] предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- одной из сфер деятельности заявителя, американской компании Митек Холдинг Инк., является создание программ «Сапфир», предназначенных для использования инженерами, строителями, архитекторами, производителями строительных изделий, оптовыми и розничными торговцами строительными изделиями в строительной промышленности для автоматизированного проектирования строительных изделий, для производства строительных изделий и выставления счетов, для учета товарных запасов и обработки заказов в области производства и продажи строительных изделий. Данная продукция предназначена для профессионалов и не является массовой, реализуется через специализированные компании, занимающиеся продажей профессионального программного обеспечения;

- компания владельца противопоставленного знака [1] занимается конструированием неразрушающего тестирования и инспекционных систем, которые используются во всем мире для гарантии качества в производственных процессах, продажей тестирования и инспекционного оборудования и систем для тестирования и инспекции. Данная продукция не является массовой и ориентирована на узкий, определенный круг потребителей;

- товары, в отношении которых испрашивается регистрация не однородны товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №649610;

- заявленное обозначение и противопоставленная международная регистрация отличаются фонетически и графически;

- в отношении противопоставленной заявки №2009733135 [2] Роспатентом 29.09.2011 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации, и до настоящего времени не оспаривалось.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.01.2010) поступления заявки №2010700875/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

На основании пункта 6 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, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение «Сапфир» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «SAPHIR» по международной регистрации №649610 [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Заявленное обозначение «САПФИР» по противопоставленной заявке №2009733135 [2] является словесным, выполненным буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

По заявке 20097331535/50 [2] Роспатентом 29.09.2011 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и на дату заседания коллегии 05.04.2012 Палате по патентным спорам не оспаривалось, в связи с чем данное противопоставление не может быть учтено в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации обусловлено фонетическим сходством словесных обозначений «САПФИР/SAPHIR», так как они имеют одинаковое количество звуков, слогов, близкие и совпадающие звуки, одинаковое их расположение по отношению друг к другу. Незначительные различия в произношении звуков, не противоречат выводу о сходном произношении обозначений.

Словесные обозначения «сапфир/saphir» как в русском, так и во французском языках имеют одинаковое значение – «сапфир», таким образом, они являются тождественными по семантическому критерию сходства.

Действительно, сравниваемые обозначения имеют графические различия (использование при написании шрифтовых единиц латинского и русского языков), однако это не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков, обусловленный семантическим тождеством и фонетическим сходством словесных обозначений.

Анализ однородности товаров МКТУ показал, что заявленные товары 9 класса МКТУ и товары 09 класса МКТУ в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации [1] являются однородными, так как соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №649610 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 30.05.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010700875 следует признать правомерным.

Вместе с тем, заявитель по оспариваемой заявке № 2010700875 и владелец международной регистрации № 649610 заключили договор о сосуществовании товарных знаков, разграничив рынок товаров. На основании указанного договора владелец противопоставленной регистрации №649610 выразил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2010700875 на имя заявителя в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение, используемое инженерами, строителями, архитекторами, производителями строительных изделий, оптовыми и розничными торговцами строительными изделиями в строительной промышленности для автоматизированного проектирования строительных изделий, для производства строительных изделий и выставления счетов, для учёта товарных запасов и обработки заказов в области производства и продажи строительных изделий».

Таким образом, предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака письмо - согласие устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2010700875/50 в отношении вышеуказанных товаров 09 класса МКТУ.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2010700875/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 01.03.2012, отменить решение Роспатента от 30.05.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010700875/50.