

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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), рассмотрела возражение от 05.03.2008 на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №893834, поданное фирмой АЛКАТЕЛЬ ВАКУУМ ТЕКНОЛОДЖИ ФРАНС, Франция (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 893834 словесного знака «LYOTRACK» с конвенционным приоритетом от 31.01.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности 06.12.2007 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению «LYOTRACK» на территории Российской Федерации, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон). В решении экспертизы отмечено, что словесное обозначение «LYOTRACK» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным для однородных товаров 9 класса МКТУ знаком «LotTrack» по международной регистрации № 867523[1] и заявленным на регистрацию в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ обозначением «LOTRAK» по заявке № 2005728317/50[2].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.03.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы ввиду нижеследующего:

- знак «LYOTRACK» по международной регистрации № 893834 произносится как «лио-трэк», состоит из 7 звуков, противопоставленное обозначением «LOTRAK» по заявке № 2005728317/50 произносится как «лот-рэк» и состоит из 6 звуков. В связи с существенной разницей звучания первой части слов фонетика сочетания звуков отличается весьма существенно;

- сравниваемые слова имеют разную длину, а именно товарный знак LYOTRACK длиннее словесного обозначения LOTRAK на две буквы, ввиду чего знаки визуально отличаются;

- первая часть знака «LYOTRACK» является сокращением от слова Liophilisation в переводе с английского – лиофилизация, вторая Track, в переводе с английского – путь, след, маршрут, то есть в целом знак может быть переведен как след лиофилизации. Противопоставленное обозначение воспринимается как образованное от слов LOT – лот, жребий и RAK, то есть в первую очередь будет восприниматься потребителем как нечто, имеющее отношение к жребию и никоим образом не ассоциируется с процессом лиофилизации;

- противопоставленный знак LotTrack по международной регистрации № 867523 произносится как «лот-трэк» и также как заявленное обозначение «лиотрэк» состоит из 7 звуков. Фонетически знаки отличаются звучанием начальных частей;

- буквы противопоставленного знака LotTrack имеют различную высоту, что создает определенную графику знака и отличает его визуально от знака LYOTRACK;

- как указывалось выше «LYOTRACK» является сокращением от слова Liophilisation в переводе с английского – лиофилизация, вторая Track, в переводе с английского – путь, след, маршрут, то есть в целом знак может быть переведен как след лиофилизации. Противопоставленное обозначение LotTrack воспринимается как образованное от слов LOT – лот, жребий и

TRACK – путь, маршрут, то есть жребий маршрута, жребий пути, что существенно отличается от семантики заявленного знака;

- также отличаются и сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака [2], являющегося производителем компьютерной техники и программного обеспечения, аппаратуры, не относящейся к медицинской сфере;

- заявитель противопоставленной заявки [1] является фирмой, которая занимается производством навигационной техники, что также весьма далеко от сферы деятельности заявителя. В свою очередь фирма заявитель производит вакуумные насосы и аксессуары к ним.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 893834 для всех заявленных товаров 9 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие источники информации:

1. Распечатки из электронного словаря МУЛЬТИТРАН на 13 л.;
2. Информация о международных регистрациях № 893834 и № 867523 на 3 л.;
3. Информация о заявке № 2005728317 на 1 л.;
4. Информация о сфере деятельности ЗАО «РЕЗИДЕНТ» на 1 л.;
5. Информация о сфере деятельности ALCATEL VACUUM TECHNOOGY FRANCE на 2 л..

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения.

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов заявки свидетельствует о том, что заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «LYOTRACK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Заявленной международной регистрации противопоставлена международная регистрация № 867523 с конвенционным приоритетом от 26.04.2004, являющаяся словесной и представляющая собой слово «LotTrack», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ данных регистраций свидетельствует о наличии между ними сходства до степени смешения по звуковому (наличием и местоположением совпадающих звуков) и графическому (исполнение стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белой гамме) признакам сходства словесных обозначений.

Слово «LYOTRACK» представляет собой фантазийную лексическую единицу, отсутствующую в иностранных языках, использующих латиницу. Противопоставленный знак «LotTrack» также является фантазийным, вследствие чего не представляется возможным провести анализ по семантическому фактору сходства.

Анализ перечней товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации № 893834 и предоставлена охрана противопоставленной регистрации, показывает следующее.

Правовая охрана противопоставленной регистрации предоставлена в отношении таких товаров как «detecteurs» - детекторы, которые являются более общим понятием по отношению к товарам заявленного знака «detecteurs de vapeur

pour usage dans les processus de lyophilisation» - детекторы пара для использования при процессах сублимационной сушки, что обуславливает их однородность в силу соотношения их как род/вид.

Таким образом, как правомерно было отмечено в решении экспертизы заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленной международной регистрацией [1].

Сопоставительный анализ знака «LYOTRACK» и противопоставленного обозначения [2] «LOTRAK» свидетельствует о наличии между ними сходства до степени смешения по звуковому (сходным составом согласных и гласных звуков, одинаковым числом слогов в знаках, расположением тождественных звуков по отношению друг к другу) и графическому (исполнение стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белой гамме) признакам сходства словесных обозначений.

Что касается семантики, то анализ доступных источников информации свидетельствует о том, что в иностранных языках, использующих латиницу, отсутствуют лексические единицы «LYOTRACK» и «LOTRAK», обладающие семантическим значением. На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам отсутствует возможность сопоставительного анализа данных обозначений по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

Таким образом, знак «LYOTRACK» может быть признан фонетически и графически сходным до степени смешения с противопоставленным обозначением «LOTRAK», имеющим более ранний приоритет.

Правовая охрана противопоставленного обозначения испрашивается в том числе и в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно: приборы и инструменты для измерения, сигнализации и контроля (проверки), которые являются более общими по отношению к товарам - детекторы пара для использования при процессах сублимационной сушки, что обуславливает их однородность в силу соотношения их как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о том, что заявленное обозначение «LYOTRACK» сходно до степени смешения с противопоставленным обозначением «LOTRAK» по заявке №2005728317/50, имеющим более ранний приоритет, и заявленным в отношении однородных товаров.

В этой связи, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для удовлетворения возражения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 05.03.2008, оставить в силе решение экспертизы от 06.12.2007.