

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 29.06.2012, поданное компанией Extreme Networks, Inc., Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027289, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1027289 произведена 21.01.2010 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Знак по международной регистрации №1027289 представляет собой словесное обозначение «EXTREME NETWORKS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 27.09.2011 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1027289 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1027289 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ со словесным знаком «EXTREME» по международной регистрации

№759430 [1], правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя иного лица.

В возражении от 29.06.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027289.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравнение заявленного обозначения с противопоставленным знаком необходимо проводить с учетом сфер деятельности их владельцев;

- заявитель является мировым лидером в области телекоммуникаций и занимается производством оборудования для высокоскоростных сетей, а владелец знака [1] является вторым по величине в Нидерландах оператором кабельной связи и занимается предоставлением услуг кабельного телевидения различным пользователям;

- учитывая разную специализацию компаний, разный круг потребителей, разные каналы сбыта, заявитель не видит опасности смешения товаров при маркировке их сравниваемыми знаками;

- сравниваемые знаки не являются сходными ни по одному из трех критериев сходства словесных обозначений, поскольку они не ассоциируются между собой в целом, так как состоят из разного количества слов, букв и звуков, создают разное зрительное впечатление за счет разной длины, имеют разное смысловое значение;

- правообладатель противопоставленного знака [1] предоставил заявителю письмо-согласие [2] на регистрацию заявленного обозначения на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027289 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в

перечне регистрации, с исключением из правовой охраны словесного элемента «NETWORKS».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (21.01.2010) международной регистрации №1027289 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой словесный элемент «EXTREME NETWORKS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «NETWORKS» включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента. Возможный перевод с английского языка – «экстремальные сети».

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], зарегистрированного на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

Знак [1] представляет собой словесное обозначение «EXTREME», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и обозначающее в переводе с английского языка «противоположность, экстремальное значение, крайность, чрезвычайный, крайний и др. Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое. При этом следует отметить, что словесный элемент «NETWORKS» заявленного обозначения включен в него в качестве неохраняемого элемента, что позволяет признать указанное обозначение «слабым» элементом знака в отличие от «сильного» словесного элемента «EXTREME». Тождество «сильных» элементов обозначений свидетельствует об их сходстве по фонетическому критерию сходства. Использование при выполнении сопоставляемых обозначений стандартного шрифта и букв одного алфавита сближает их визуально, несмотря на их различную длину. Сравниваемые обозначения не являются сходными по семантическому критерию сходства, поскольку имеют разное смысловое значение в переводе на русский язык.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака [1] выразил свое согласие с предоставлением знаку по международной регистрации №1027289 правовой охраны на территории Российской Федерации, что подтверждается оригиналом письма-согласия [2], представленного на заседании коллегии.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении Роспатента, не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027289.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 29.06.2012, отменить решение Роспатента от 27.09.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027289 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в регистрации, с исключением из правовой охраны словесного элемента «NETWORKS».