

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 16.03.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009707119/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009707119/50 с приоритетом от 07.04.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Закрытым акционерным обществом «СЕКУРИТОН РУС», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 09, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «SECURIMAX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 24.06.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009707119/50 для заявленных товаров и услуг 09, 37 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией знаков,

зарегистрированных на имя компании Securiton AG, Alpenstrasse 20 CH-3052 Zollikofen, Switzerland, в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно:

- «SECURISAFE» по международной регистрации №953020 [1] с конвенционным приоритетом от 03.07.2007;
- «SECURIPRO» по международной регистрации №653068 [2] с конвенционным приоритетом от 29.08.1995;
- «SECURISTAR» по международной регистрации №653067 [3] с конвенционным приоритетом от 29.08.1995;
- «SECURITON» по международной регистрации №470704 [4] с конвенционным приоритетом от 30.03.1982.

Сравнительный анализ показал фонетическое тождество начальной части «SECURI-», положенной как в основу противопоставленной серии знаков «SECURISAFE», «SECURIPRO», «SECURISTAR», «SECURITON», так и в заявленное обозначение «SECURIMAX», в связи с чем, был сделан вывод о сходстве знаков. В рассматриваемом случае заявленное обозначение может восприниматься как один из знаков противопоставленной серии.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы отмечено, что в соответствии с информацией сети Интернет (Интернет-сайт заявителя), он является представителем в России компании Securiton AG (Швейцария), владельца противопоставленных товарных знаков (см. <http://securimax.ru/hardware.html>).

В возражении от 16.03.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- такие товары заявленного перечня как магнитные носители информации, диски звукозаписи, аппараты для передачи звука, детекторы фальшивых монет, металлодетекторы для промышленных целей, передатчики [дистанционная связь], носители информации магнитные, носители информации оптические,

приборы записывающие дистанционные, устройства для воспроизведения звука не являются однородными товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных знаков, поскольку они предназначены не только для средств сигнализации и безопасности;

- противопоставленные знаки зарегистрированы исключительно в отношении товаров 09 класса МКТУ, тогда как правовая охрана заявленного обозначения испрашивается также для услуг 37 класса МКТУ, которые не могут являться однородными товарам, поскольку в данном случае речь идет не о производстве товаров, а об оказании услуг по монтажу и введению в эксплуатацию различных (в том числе и неоднородных между собой) товаров;

- наличие в заявленном обозначении и противопоставленных знаках различных по фонетике, визуальному отображению и семантике окончаний в каждом случае создает принципиально новое восприятие образуемого слова;

- на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ «магнитные носители информации, диски звукозаписи, носители информации оптические» зарегистрирован товарный знак «SECURIPROX» по свидетельству №418267.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.04.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009707119/50.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (07.04.2009) заявки №2009707119/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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 в сравниваемых обозначениях; 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:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

Для установления однородности товаров 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 заявлено словесное обозначение «SECURIMAX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ основано на наличии знаков [1-4], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки [1-4] представляют собой словесные обозначения «SECURISAFE», «SECURIPRO», «SECURISTAR», «SECURITON», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] было установлено, что они построены по следующему принципу: вначале расположена тождественная оригинальная

часть «SECURI...», состоящая из 6 букв и акцентирующая на себе внимание при восприятии, к которой добавлены короткие части «MAX», «SAFE», «PRO», «STAR», «TON».

За счет присутствия в начальных позициях сравниваемых знаков оригинальных тождественных элементов заявленное обозначение воспринимается как продолжение серии знаков [1-4].

Использование стандартного шрифта черного цвета и одинакового алфавита сближает сравниваемые знаки графически.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки представляют собой фантазийные слова, отсутствующие в словарно-справочных источниках. В этой связи проведение анализа по семантическому критерию сходства словесных элементов не представляется возможным.

Таким образом, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] свидетельствует об их сходстве.

Относительно однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] следует отметить следующее.

Большинство товаров 09 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4], однородны, поскольку относятся к одному роду/виду (представляют собой приборы и инструменты для сигнализации, контроля, безопасности и их компоненты).

Довод возражения о том, что «магнитные носители информации, диски звукозаписи, аппараты для передачи звука, детекторы фальшивых монет, металлодетекторы для промышленных целей, передатчики [дистанционная связь], носители информации магнитные, носители информации оптические, приборы записывающие дистанционные, устройства для воспроизведения звука» предназначены не только для сигнализации, не убедителен, поскольку данные позиции не содержат уточнений, исключающих возможность их использования в сигнализационном оборудовании.

В отношении таких товаров заявленного перечня, как магнитные носители информации, диски звукозаписи, носители информации магнитные, носители информации оптические, необходимо отметить, что они однородны товарам 09 класса МКТУ (программные продукты), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации [1].

Программный продукт в силу своей специфики, как правило, распространяется на носителях информации. В этой связи при маркировке, например, диска с программой для текстовой редакции и обработки данных и «пустого» оптического диска знаками, обладающими высокой степенью сходства, у потребителя может сложиться впечатление о принадлежности этой продукции одному изготовителю. Таким образом, указанные товары 09 класса МКТУ являются однородными.

Что касается услуг 37 класса МКТУ «установка оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов», для которых также испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2009707119, то они являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных знаков, поскольку непосредственно связаны с ними.

Ввиду того, что заявленное обозначение «SECURIMAX» в целом ассоциируется с противопоставленными знаками «SECURISAFE», «SECURIPRO», «SECURISTAR», «SECURITON» [1-4], существует возможность полагать, что установку и ремонт оборудования осуществляет производитель этого оборудования.

Согласно информации, размещенной в сети Интернет, ЗАО «СЕКУРИТОН РУС» является представителем в России швейцарской компании Securiton AG. При этом материалы возражения не содержат ни подтверждения данной информации, ни документов, свидетельствующих о

том, что компания Securiton AG уполномочила ЗАО «СЕКУРИТОН РУС» на регистрацию на территории России знака «SECURIMAX» в отношении товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ на своё имя.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным, и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне.

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

отказать в удовлетворении возражения от 16.03.2011, оставить в силе решение Роспатента от 24.06.2010.