

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения

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 05.12.2013, поданное компанией Oracle America, Inc., США (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474193, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011722978 с приоритетом от 19.07.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 07.11.2012 за №474193 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «СОЛЯРИС», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №474193 представляет собой словесное обозначение «SOLARISREADER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.12.2013 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаками: «SOLARIS» (международная регистрация №868687 – [1], свидетельства: №192435 – [2], №133177 – [3]), «OPENSOLARIS» (международная регистрация №868058 – [4]), ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражения, в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ;

- сходство словесных элементов «SOLARISREADER» оспариваемого товарного знака и «SOLARIS» противопоставляемых товарных знаков определяется полным фонетическим, визуальным и семантическим вхождением товарного знака «SOLARIS» в оспариваемый товарный знак «SOLARISREADER», занимающего начальное, т.е. доминирующее, положение в оспариваемом знаке;

- при этом, в оспариваемом товарном знаке вторая часть [- READER] является слабым элементом, поскольку согласно словарям по вычислительной технике и программированию слово READER является общеупотребительным термином и означает «считывающее устройство, программа считывания»;

- товары, в отношении которых испрашивается признание регистрации товарного знака недействительной, совпадают с товарами, перечисленными в регистрациях противопоставляемых товарных знаков, т.е. однородны;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, Оракл Америка, Инк. (ранее именовавшееся как Sun Microsystems), отмечает, что начало вести свою деятельность в России (СССР) еще в 1989 году. Использование товарного знака «SOLARIS» начинается с 1991 года, когда компанией было объявлено о выходе новой версии операционной системы (ОС), основанной на двух базовых разновидностях UNIX. Новый продукт получил название SOLARIS. Созданная как основа для создания сетевой среды ОС SOLARIS предполагает многозадачный, многопоточный, многопользовательский режим функционирования и соответствует большинству признанных международных промышленных стандартов;

- Оракл Америка, Инк., вместе со многими поставщиками услуг Интернет, рассматривает SOLARIS как основу для сетевых вычислений XXI века. По данным журнала Network Computing, ОС Solaris используют 75% всех серверов провайдеров Internet-услуг, и 80% всех Internet-приложений. Число конечных пользователей ОС SOLARIS превышает 2,5 миллиона. SOLARIS обеспечивает работу web-сайтов 53 компаний, входящих в список Fortune 100, 10 из 11 ведущих телекоммуникационных компаний;

- в России Оракл Америка, Инк. имеет два собственных офиса: в Москве и в Новосибирске. Помимо этого, начиная с 1994 года, функционирует русскоязычный сайт компании в Интернет, в настоящее время расположенный по адресу <http://www.oracle.com/ru/index.html>. На этом сайте представлен полный каталог продукции, предлагаемый российским потребителям, в том числе продукты под товарным знаком «SOLARIS»;

- факт использования лицом, подавшим возражение, товарного знака «SOLARIS» в России был установлен решениями Палаты по патентным спорам от 27.11.2003 и 20.04.2005, а также был признан обоснованным при установлении заинтересованности компании в рамках рассмотрения заявления о неиспользовании товарного знака по свидетельству 227086/2 (решение Палаты по патентным спорам от 21.12.2011).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474193 недействительным в отношении всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта <http://www.oracle.com/ru/> – (1);
- распечатки электронной энциклопедии Википедия, содержащие сведения о продукции под товарным знаком «SOLARIS» – (2);
- копии упомянутых в возражении решений Палаты по патентным спорам – (3);
- распечатки сайта Яндекс-словари – (4);
- список товарных знаков, включающих словесные элементы: «READER», «READER`S» – (5);
- распечатки из сети Интернет – (6).

Правообладатель и его представитель в установленном порядке были уведомлены о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 10.02.2014.

Корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена почтовым отделением с пометкой «отсутствие адресата по указанному адресу».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (19.07.2011) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №474193 включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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, 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «SOLARISREADER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленные знаки по международной регистрации №868687 – [1] и по свидетельству №192435 – [2] представляют собой комбинированные обозначения, включающие словесный элемент «SOLARIS», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения солнца.

Противопоставленные знаки «SOLARIS» по свидетельству №133177 – [3] и «OPENSOLARIS» по международной регистрации №868058 – [4], представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знакам [2,3] предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне регистраций. Правовая охрана знакам [3, 4] предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистраций.

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков показал следующее.

С состав оспариваемого знака и противопоставленных знаков [1-4] входит словесный элемент «SOLARIS».

При этом в оспариваемом знаке начальная часть «SOLARIS-» (в переводе с латинского языка на русский означает солнечный, обращенный к солнцу) является сильной и именно на ней в первую очередь акцентируется внимание потребителя, в то время как конечная часть «-READER» в отношении заявленных товаров 09 и услуг 42 класса МКТУ, относящихся к вычислительной технике и программированию, является слабой, поскольку согласно словарно-справочным изданиям (см. Яндекс-словари «Англо-русский словарь по вычислительной технике и программированию») слово reader означает считывающее устройство, программа считывания, т.е. является общепринятым термином в области вычислительной техники и программирования.

Во всех противопоставленных знаках содержится словесный элемент «SOLARIS», который положен в основу серии знаков лица, подавшего возражения.

Полное фонетическое и семантическое вхождение в оспариваемый товарный знак словесного элемента «SOLARIS», исключительное право на которое принадлежит иному лицу, приводит к выводу о сходстве обозначений в целом.

Сравнение перечней товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары, услуги однородны, поскольку они либо идентичны, либо соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителя.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых знаков и однородность товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, позволяет коллегии Палаты по патентным спорам признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого

товарного знака по свидетельству №474193 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 05.12.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №474193 недействительным в отношении всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.