

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), рассмотрела возражение от 19.08.2011, поданное ООО «Управляющая компания «АТОЛ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1004241, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1004241 с конвенционным приоритетом от 25.07.2008 произведена Международным Бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 12.01.2009 на имя компании RADIO SYSTEMES INGENIERIE VIDEO TECHNOLOGIES (Société Anonyme), France (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый знак представляет собой словесное обозначение «FRONTEL», выполненное стандартным шрифтом в латинице и не имеющее смыслового значения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.08.2011, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1004241 была предоставлена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку до даты международной регистрации №1004241 обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым знаком, в течение длительного периода времени использовалось лицом, подавшим возражение, в отношении однородных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем компьютерных программ под названием «Frontol» для автоматизации процесса продажи и управления торговым залом и расчетно-кассового оборудования на предприятиях торговли и общественного питания, которые были зарегистрированы в государственном реестре РФ программ для ЭВМ под №№2008610526 и 2008611145 до даты конвенционного приоритета оспариваемой международной регистрации;

- в 2007 году в журнале «Торговое оборудование в России» №7 была размещена реклама компьютерной программы «Frontol», предназначенной для автоматизации торгового зала предприятий торговли, реклама программы «Frontol» также размещалась в журналах «ТОЧКА ПРОДАЖ» за 2007 – 2008 годы;

- программный продукт под названием «Frontol» активно продвигался в издаваемых лицом, подавшим возражение, каталогах продукции, специализированных справочниках, руководствах для пользователей и специализированном издании для предприятий торговли и сферы услуг «АТОЛ дайджест»;

- программа для ЭВМ «Frontol» еще до даты международной регистрации №1004241 стала пользоваться значительной известностью среди потребителей, о чем свидетельствуют многочисленные лицензионные договоры, по которым права на использование этой программы предоставлялись третьим лицам;

- обозначение «Frontol» сходно до степени смешения с оспариваемым словесным знаком «Frontel», что обусловлено наличием в них близкого состава букв и звуков, что подтверждает и экспертиза в направленном лицу, подавшему возражение, уведомлении по заявке №2009734023;

- на дату приоритета оспариваемого знака обозначение «Frontol», используемое лицом, подавшим возражение, для маркировки программного продукта, было известно потребителям и ассоциировалось с ООО «Управляющая компания «АТОЛ» или ООО «АТОЛ технологии»;

- указанное создает ситуацию, при которой оспариваемый знак по международной регистрации №1004241 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, что не удовлетворяет подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Лицом, подавшим возражение, была выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1004241 в части компьютерных программ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- страницы журнала «Торговое оборудование в России» №7 за 2007 [1];
- страницы журнала «Точка продаж» за 2007 г. [2];
- страницы журнала «АТОЛ дайджест» за март – май 2008 г. [3];
- каталоги продукции «АТОЛ технологии» за 2007, 2008 гг. [4];
- выписка из ЕГРЮЛ от 26.01.2009 на 13 л. [5];
- руководство оператора «FRONTOL» за 2007 г. [6];
- технический справочник специалиста за 2007 г. [7];
- свидетельства о регистрации программ для ЭВМ [8];
- договор простого товарищества от 20.10.2009 [9];
- договор отчуждения исключительных прав на программы для ЭВМ от 26.10.2008 и уведомление о его регистрации [10];
- лицензионные договоры на право пользования программами для ЭВМ FRONTOL [11];
- заявка на товарный знак FRONTOL [12];
- уведомление экспертизы и решение об отказе в государственной регистрации [13];
- журнал «АТОЛ дайджест» за декабрь 2006 года [14];
- журнал «Ресторан Technologies» №9(07), сентябрь 2009 [15];

- журнал «Точка продаж» №62, август-сентябрь 2011года [16];
- журнал «АТОЛ дайджест» за июль-сентябрь 2011 года [17];
- журнал «Food Service» за октябрь 2008 года, №10 [18];
- журнал «МОЕ ДЕЛО» Всероссийское торговое издание за август - сентябрь 2008 года, №08(107), тираж 60000 экз. [19];
- распечатки с сайтов, касающиеся программного обеспечения Frontol [20];
- справка об использовании программного продукта Frontol [21].

Правообладатель оспариваемого знака, уведомленный в установленном порядке, на заседании коллегии представил отзыв на возражение от 19.08.2011, мотивированный следующими доводами:

- оспариваемый знак представляет собой фантазийное обозначение «FRONTEL», не имеющее значения в основных европейских языках и являющееся семантически нейтральным в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне международной регистрации №1004241;
- представленная в возражении информация не позволяет в полной мере судить о том, насколько хорошо известны потребителям товары, маркированные обозначением FRONTOL и услуги, осуществляемые лицом, подавшим возражение;
- отсутствует информация о степени распространения товаров и услуг на территории РФ, документально подтвержденные сведения об объемах продаж, фактов исполнения лицензионных договоров;
- материалы возражения не позволяют судить о возможном введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг в силу ассоциаций оспариваемого знака исключительно с ООО «Атолл технологии» или ООО «Управляющая компания «Атол», а не с правообладателем или иным лицом;
- обозначения «Frontol для WinCE» и «Frontol для Win32» не тождественны оспариваемому словесному знаку «FRONTEL», что не позволяет говорить о возможности их смешения между собой;
- товары, производимые правообладателем, и лицом, подавшим возражение, относятся к товарам производственно-технического назначения, предназначенным

для различных целевых групп специалистов, что исключает смешение сравниваемых знаков;

- компания RADIO SYSTEMES INGENIERIE VIDEO TECHNOLOGIES (RSI Video Technologies) была основана во Франции в Страсбурге в 2000 г., на европейский рынок вышла в 2003г., а с 2005г. и на рынок США;

- компания известна как производитель систем безопасности объектов недвижимости с линейкой продуктов VIDEOFIED и программного обеспечения к ним FRONTEL, официальным представителем компании в России является ООО «Секьюрон».

На основании изложенного правообладателем была выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №1004241.

К отзыву приложены копии распечаток страниц сети Интернет, копии публикаций в СМИ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.07.2008) конвенционного приоритета международной регистрации знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в

заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый знак представляет собой не имеющее смыслового значения словесное обозначение «FRONTEL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ: «Logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs et mémoires pour ordinateurs, inclusivement logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs et mémoires pour ordinateurs destinés aux systèmes de surveillance, de télésurveillance, de vidéosurveillance, de sécurité et d'alarme; logiciels de télésurveillance multifonctions; logiciels utilisés en liaison avec des systèmes d'alarme sans fil; appareils et instruments pour la transmission, l'enregistrement, le stockage, la reproduction, la conversion et la réception de données et de signaux analogiques ou numériques (reproduisant notamment la voix, le son, du texte ou des images) par voie hertzienne, par câbles ou fils, par fibres optiques ou par rayonnement électromagnétique; appareils pour le traitement de l'information; ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, modems, composants électroniques, circuits intégrés, lecteurs (informatique), moniteurs (matériels et programmes informatiques); supports de données magnétiques, numériques ou optiques».

Предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку согласно возражению оспаривается по мотивам его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и/или изготовителе, обусловленные многими субъективными факторами.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что оспариваемый знак «FRONTEL» сходен с обозначением «FRONTOL», используемым лицом, подавшим возражение, в качестве названия программного продукта, относящегося к 09 классу МКТУ, по звуковому признаку сходства

словесных обозначений, что обусловлено одинаковым количеством слогов, букв и звуков, одинаковым составом согласных и близким составом гласных звуков. Обозначения отличаются одним гласным звуком в их конечных частях, причем в случае падения ударения на первый слог звуковое сходство знаков максимально приближено к тождеству. Кроме того, оба обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, что способствует повышению степени сходства сравниваемых обозначений.

Как следует из материалов возражения, первое упоминание о программном продукте FRONTOL появилось в декабре 2006 года в журнале «АТОЛ дайджест»[14], распространяемом по всей территории России через партнерскую сеть Группы компаний «АТОЛ», в состав которой входит лицо, подавшее возражение – ООО «Управляющая компания «Атол». Партнерская сеть компании насчитывает свыше 700 организаций и охватывает такие города, как Архангельск, Барнаул, Белгород, Владивосток, Брянск, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Москва, Санкт-Петербург, Комсомольск-на-Амуре, Курск, Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Саратов, Сочи, Ставрополь, Тамбов, Уфа и др.

Программный продукт под названием FRONTOL представляет собой программу для автоматизации торгового зала предприятий торговли и общественного питания. Продвижение данного программного продукта под обозначением FRONTOL осуществлялось, в частности, посредством Интернет-сайтов партнеров компании [20]. При этом следует отметить, что всемирная сеть Интернет является распространенным в настоящее время источником информации, доступным более трети населения России. Указанное позволяет сделать вывод о том, что имеющиеся на вышеуказанных сайтах сведения о программе FRONTOL могли быть доступны достаточно широкому кругу потребителей. Кроме того, как следует из возражения, данная программа активно рекламировалась в специализированных журналах «Торговое оборудование в России»[1] (тираж – 30000 экз. в месяц), «Точка продаж»[2] (тираж – 10000 экз.), «АТОЛ дайджест» (тираж – 10000 экз.) [14],

«Ресторан Technologies»[15] (тираж – 15000 экз.), «Food Service»[18] (тираж – 16000 экз. ежемесячно), «МОЕ ДЕЛО»[19] (тираж – 60000 экз.) По сведениям, представленным лицом, подавшим возражение, на программное обеспечение FRONTOL было продано более 40 000 лицензий, среди использующих в своей коммерческой деятельности для автоматизации бизнес процессов программный продукт FRONTOL - такие известные компании как сеть магазинов «Седьмой континент», торговые сети C&A, Ол!Гуд, Рив Гош, MilaVitsa, GLANCE, Palmetta, сеть аптек «Формула здоровья», сеть АЗС «Роснефть» и другие.

Таким образом, представленные в возражении материалы свидетельствуют о том, что продукция, маркированная обозначением «FRONTOL», была известна потребителям в течение достаточно длительного времени до даты приоритета оспариваемого знака, что подтверждает наличие ассоциативной связи между товаром и его производителем. Что касается товаров, маркированных оспариваемым знаком, то, напротив, указанная продукция на российском рынке не была представлена.

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что использование оспариваемого знака для маркировки товаров, касающихся программ для компьютеров, т.е. в отношении части товаров 09 класса МКТУ, для которых ему предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, способно вызвать смешение в отношении производителя, поскольку все отмеченные выше обстоятельства приводят к тому, что оспариваемый знак в случае появления на российском рынке программного продукта, маркированного оспариваемым знаком, может вызвать ассоциации в сознании потребителя с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем международной регистрации №1004241.

Такие представления об изготовителе не соответствуют действительности, поскольку правообладателем является иное лицо.

В результате анализа перечня товаров 09 класса МКТУ оспариваемого знака «FRONTTEL» по международной регистрации №1004241 установлено, что часть товаров, а именно: «Logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs et mémoires pour ordinateurs, inclusivement logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs et mémoires

pour ordinateurs destinés aux systèmes de surveillance, de télésurveillance, de vidéosurveillance, de sécurité et d'alarme; logiciels de télésurveillance multifonctions; logiciels utilisés en liaison avec des systèmes d'alarme sans fil» относится к компьютерным программам, включая программы для мониторинга, систем безопасности и сигнализации.

Поскольку обозначение «FRONTOL» используется в отношении программ для автоматизации торговых залов и предприятий общественного питания, а оспариваемый знак «FRONTEL» охраняется на территории Российской Федерации, в частности, для программ, используемых в системах наблюдения, дистанционного контроля, видеонаблюдения, безопасности, сигнализации и оповещения, можно сделать вывод о том, что указанные программы предназначены для разного круга потребителей, что исключает возможность смешения их изготовителей.

Вместе с тем, следует отметить, что в состав товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого знака по международной регистрации №1004241, входят программы, а именно: «Logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs et mémoires pour ordinateurs», которые представляют собой общие родовые понятия (программные продукты, пакеты прикладных программ, программы для компьютеров), и могут быть признаны однородными программам, в отношении которых используется обозначение лица, подавшего возражение, поскольку соотносятся между собой как категории род – вид, имеют одинаковые условия реализации и близкий круг потребителей.

В силу изложенного для указанной части товаров 09 класса МКТУ знак по международной регистрации №1004241 способен ввести потребителя в заблуждение в отношении изготовителя товаров, маркированных таким знаком, и, следовательно, не удовлетворяет требованиям охраноспособности, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.5.1 Правил.

В отношении доводов правообладателя оспариваемого товарного знака, изложенных в Особом мнении от 06.12.2011, следует отметить, что их анализ проведен в мотивировочной части заключения Палаты по патентным спорам.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 19.08.2011 и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1004241 недействительным в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «Logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs et mémoires pour ordinateurs».