

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 29.07.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мобильные системы и технологии», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455120, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 28.02.2012 за №455120 по заявке №2010702784 с приоритетом от 03.02.2010 на имя Дубатова Ивана Викторовича, Москва (далее - правообладатель) для товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ. Согласно сведениям Госреестра предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455120 было признано недействительным на основании решения Роспатента от 08.07.2013 в отношении товаров 09 класса МКТУ: «программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]»; услуг 35 класса МКТУ: «ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов на покупки»; 37 класса МКТУ: «ремонт; установка оборудования; информация по вопросам ремонта; установка, обслуживание и ремонт компьютеров»; 42 класса

МКТУ: «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат средств программного обеспечения; размножение компьютерных программ; составление программ для компьютеров; консультации в области компьютерного программного обеспечения; прокат web-серверов; услуги по защите от компьютерных вирусов.

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

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.07.2013, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №455120 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ранее, в результате рассмотрения возражения от 31.08.2012, поданного ООО «Мобильные системы и технологии», Роспатентом было принято решение от 08.07.2013 о признании предоставления правовой охраны товарному знаку «КАРКАС» по свидетельству №455120 недействительным в отношении части товаров 09 класса МКТУ и части услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, связанных с программированием;

- лицом, подавшим возражение, было доказано, что оспариваемое обозначение «КАРКАС» с 2007 года является названием компьютерной программы «КАРКАС», исключительное право на которую принадлежит ООО «Мобильные системы и технологии» и используется для продвижения, установки и обслуживания данного программного продукта, а также оказания услуг, связанных с установкой и наладкой оборудования для данного программного продукта, и, таким образом, регистрация

оспариваемого товарного знака «КАРКАС» на имя Индивидуального предпринимателя Дубатова И. В. в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 42 классов МКТУ, связанных с данной сферой деятельности, способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- услуги 42 класса МКТУ «прокат компьютеров; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц» являются однородными услугам 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание технического программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат средств программного обеспечения; размножение компьютерных программ; составление программ для компьютеров; консультации в области компьютерного программного обеспечения; прокат web-серверов; услуги по защите от компьютерных вирусов», в отношении которых ранее предоставление правовой охраны товарному знаку №455120 было признано Роспатентом недействительным как не соответствующее требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- данный довод основывается на принципах «единого смыслового пространства», сформированного родовыми группами услуг внутри 42 класса МКТУ (языковая форма выражения термина (лингвистика); объективное смысловое значение (семантика); практическое следствие интерпретации смыслового значения термина (прагматика)), а так же на нормативно-правовых, словарно-справочных и методических материалах (пункт 6 статьи 1483 Кодекса, Методические рекомендации по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 31.12.09, №198, Лексико-семантический

идентификатор наименований товаров и услуг (ЛекСИНТУ, ФГУ ФИПС, Москва 2010));

- от имени ООО «Мобильные системы и технологии» подана заявка №2012726192 на государственную регистрацию товарного знака «КАРКАС» с приоритетом от 31.07.2012 г. в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, связанных с программированием, при этом наличие в перечне оспариваемого товарного знака услуг 42 класса МКТУ, связанных с областью компьютерных технологий, не позволит получить правовую охрану заявленному обозначению, что является нарушением прав ООО «Мобильные системы и технологии».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №455120 недействительной в отношении услуг 42 класса МКТУ: «прокат компьютеров; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц».

К возражению и в дополнение к возражению приложены следующие материалы:

- Распечатка сведений из электронного реестра товарных знаков РФ по свидетельству №455120 [1];

- Копия Решения Роспатента от 08.07.2013 [2];

- Распечатка страниц Лексико-семантического идентификатора наименований товаров и услуг [3];

- Распечатка из электронного реестра сведений по заявке №2012726192 с приоритетом от 31.07.2012 на регистрацию товарного знака «КАРКАС» [4];

- Копия свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ под названием «КАРКАС» по заявке №2012619095 [5];

- Копия выписки с лицевого счета ООО «Мобильные системы и технологии» за период с 2008 по 2009 гг. [6];

- Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2013, подтверждающего законность решения Роспатента от 08.07.2013 [7];

- Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2012726192 требованиям законодательства и уведомление о поступлении заявки №2012726192 в ФИПС [8].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 29.07.2013 и представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- исходя из требований законодательства и в соответствии со сложившейся судебной практикой при применении пункта 3 статьи 1483 Кодекса необходимо принимать во внимание следующие обстоятельства: кто и когда впервые ввел спорное обозначение в гражданский оборот; кто из сторон начал использовать спорное обозначение ранее и в каких объемах; с кем в первую очередь ассоциируют данное обозначение потребители;

- для рассмотрения настоящего дела существенное значение имеет дата разработки программы «КАРКАС», личность автора и дата, с которой программа под оспариваемым товарным знаком была введена в гражданский оборот;

- программа «КАРКАС» была создана Дубатовым И.В. в 2003 году в период работы в ВНИИ Саломатина;

- в рамках рассмотрения ранее поданного возражения Дубатовым И.В. были представлены доказательства, подтверждающие создание и широкое использование программы под названием «КАРКАС», начиная с 2004 года, задолго до лица, подавшего возражение (июль 2007 года), а к 2008 году у Дубатова И.В. имелась широкая клиентская база, для обслуживания которой он создал ООО «Мобильные системы и технологии»;

- ООО «Мобильные системы и технологии» осуществляло услуги по технической поддержке и действовало на рынке под своим собственным фирменным наименованием или обозначением «МОСТЕХ», при этом никогда не оказывало третьим лицам услуги по созданию и разработке программ;

- лицом, подавшим возражение, ни в рамках первого, ни в рамках настоящего возражения не было представлено доказательств оказания услуг 42 класса МКТУ

«прокат компьютеров; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц»;

- оспариваемый товарный знак не препятствует лицу, подавшему возражение, осуществлять деятельность по продаже и обслуживанию программ для ЭВМ;

- в части доводов лица, подавшего возражение, о намерении зарегистрировать свой товарный знак «КАРКАС» следует указать, что данная регистрация невозможна по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку Дубатову И.В. принадлежат авторские права на обозначение «КАРКАС», деятельность по созданию и продвижению программы «КАРКАС» осуществляется через ООО «Каркас Лаб», и именно с этой компанией, созданной в 21.05.2012, а также непосредственно с Дубатовым И.В. ассоциируется обозначение «КАРКАС» у потребителя.

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

С учетом даты (03.02.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №455120 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «КАРКАС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Анализ материалов дела на предмет соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как ранее было установлено решением Роспатента от 08.07.2013 в рамках рассмотрения возражения ООО «Мобильные системы и технологии» против предоставления правовой охраны товарному знаку «КАРКАС» по свидетельству №455120, поданному 31.08.2012, обозначение «КАРКАС» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака было введено в гражданский оборот ООО «Мобильные системы и технологии» в качестве средства индивидуализации программы для ЭВМ. В этой связи регистрация товарного знака «КАРКАС» на имя Индивидуального предпринимателя Дубатова И.В. в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 42 классов МКТУ, связанных с программированием, продвижением, установкой и обслуживанием программного продукта «КАРКАС», а также с установкой и наладкой оборудования для данной программы, способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги. Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №455120 была признана Роспатентом недействительной частично, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат средств программного обеспечения; размножение компьютерных программ; составление программ для компьютеров;

консультации в области компьютерного программного обеспечения; прокат web-серверов; услуги по защите от компьютерных вирусов», указанных в материалах возражения от 31.08.2012.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 30.10.2013 по делу №СИП-120/2013 решение Роспатента от 08.07.2013 было признано законным и обоснованным.

Поданное ООО «Мобильные системы и технологии» возражение от 29.07.2013 основано на доводах ранее рассмотренного возражения от 31.08.2012, вместе с тем в нем указано на способность оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно таких услуг 42 класса МКТУ как «прокат компьютеров; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц».

Услуги 42 класса МКТУ «прокат компьютеров; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц» также как и услуги 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат средств программного обеспечения; размножение компьютерных программ; составление программ для компьютеров; консультации в области компьютерного программного обеспечения; прокат web-серверов; услуги по защите от компьютерных вирусов» относятся к одной области деятельности – «услуги в области компьютерных технологий», что обуславливает вывод о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о том, что вышеназванные услуги

оказываются одним лицом, и, как следствие, о возможности введения потребителя в заблуждения относительно лица, оказывающего эти услуги.

Таким образом, регистрация товарного знака «КАРКАС» по свидетельству №455120 на имя правообладателя не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 42 класса МКТУ «прокат компьютеров; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц».

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

удовлетворить возражение от 29.07.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №455120 недействительным в отношении услуг 42 класса МКТУ: «прокат компьютеров; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц».