

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, рассмотрела поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение от 21.07.2014, поданное компанией «САП АГ (SAP AG)», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 504689, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена 23.01.2014 по заявке № 2011718843 с приоритетом от 16.06.2011 на имя Общества с ограниченной ответственностью «СапТек», г. Иркутск (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Словесный элемент «Tech» является неохраняемым.



Оспариваемый товарный знак  представляет собой комбинированное обозначение, словесная часть которого представлена элементами «Sap», «Tech», буквы «S», «T» выполнены заглавными, остальные буквы исполнены строчными. При написании указанных элементов использован латинский алфавит. Словесный элемент «Sap» выполнен жирным шрифтом белого цвета на фоне шестигранника черного цвета, развернутого под углом. Элемент «Tech» выполнен менее жирным шрифтом черного цвета на белом фоне.

В поступившем возражении от 21.07.2014 выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания лица, подавшего возражение, существует с 1976 года и является производителем программного обеспечения для организаций, а также предлагает услуги по его внедрению, используя при этом собственную методологию;
- компания лица, подавшего возражение, занимается разработкой автоматизированных систем управления такими внутренними процессами предприятия, как: бухгалтерский учет, торговля, производство, финансы, управление складами и т.д.;
- в 2007 году более 39400 компаний, расположенных в более чем 120 странах мира, использовало решения «SAP»;
- выручка компании лица, подавшего возражение, в 2008 году составляет 11,567 млрд. евро, а в 2010 согласно международным стандартам финансовой отчетности - 12,460 млрд. евро;
- компания лица, подавшего возражение, представлена на российском рынке с 1992 года, открыты офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Минске, Киеве, Ташкенте и других городах;
- доля «SAP» на российском рынке в 2007 году составила 49,6%, объемы совместных с партнерами продаж в СНГ – 60 млн. евро, компания является лидером российского рынка в 2010 году (50,5%) и в 2011 году (47,8%);
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 504689 [1] состоит из словесного элемента «SAP», выделенного на фоне черного шестиугольника, и неохраняемого словесного элемента «Tech», который является общепринятым сокращением от слова «technical» (технический);
- лицу, подавшему возражение, принадлежит серия знаков, объединенных словесным элементом «SAP», по международным регистрациям №№ 638468 (с датой регистрации от 02.06.1995) [2], 638470 (с датой регистрации от 02.06.1995) [3], 726890 (конвенционный приоритет от 03.08.1999) [4], 727683 (конвенционный приоритет от 19.05.1999) [5], 759060 (с датой регистрации от 18.04.2001) [6], 794205

(конвенционный приоритет от 08.10.2002) [7], 873591 (конвенционный приоритет от 23.09.2004) [8], 1013774 (конвенционный приоритет от 24.04.2009) [9], 1092223 (конвенционный приоритет от 06.04.2011) [10], 1190089 (конвенционный приоритет от 30.04.2013) [11], 1207880 (конвенционный приоритет от 28.11.2013) [12], правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- с учетом даты приоритета (16.06.2011) оспариваемый товарный знак [1] сходен до степени смешения со знаками [2-10], права на которые возникли ранее у лица, подавшего возражение;

- сходство знака [1] и противопоставленных знаков [2-10] обусловлено характером совпадающих частей: отличительный словесный элемент «Sar» знака [1] совпадает с элементом «SAP», который положен в основу серии знаков [2-10];

- знаки [11,12] лица, подавшего возражение, с более поздним приоритетом по сравнению с приоритетом оспариваемого знака [1] увеличивают риск того, что спорный знак [1] будет восприниматься потребителями как знак лица, подавшего возражение;

- единственный различительный словесный элемент «Sar» спорного знака [1] является тождественным части фирменного наименования компании лица, подавшего возражение, права на которое возникло у последнего задолго до даты приоритета знака [1] и появления на рынке его правообладателя;

- перечень товаров 09 класса МКТУ оспариваемого знака [1] включает позицию «счетные машины», подразумевающую механизм, электромеханическое или электронное устройство, предназначенное для автоматического выполнения математических операций;

- в последнее время понятие «счетные машины» ассоциируется с различными видами компьютерных систем;

- «компьютеры» и «программное обеспечение для компьютеров» 09 класса МКТУ являются однородными товарами, поскольку работа программ невозможна без компьютеров и наоборот, компьютеры могут конфигурироваться под оптимальное взаимодействие с программами определенных производителей.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 504689 [1] в отношении части товаров 09 класса МКТУ «счетные машины».

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- сведения из свободной энциклопедии «Википедия» относительно компании лица, подавшего возражение – на 5 л. [а];
- сведения о знаках лица, подавшего возражение [2-12] – на 19 л. [в];
- сведения из свободной энциклопедии «Википедия» относительно понятий «вычислительная машина», «счетная машина» – на 2 л. [с];
- сведения «Электронная счетная машина» из газеты «Правда» от 04.12.1955 – на 4 л. [d];
- оптический диск – в одном экземпляре [е].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением от 21.07.2014, на заседании коллегии отсутствовал и представил отзыв от 21.10.2014 по мотивам возражения от 21.07.2014, доводы которого сведены к следующему:

- в перечнях противопоставленных знаков отсутствуют товары 09 класса МКТУ «счетные машины», а присутствуют, в основном, «информационные продукты, компьютерное программное обеспечение и магнитные носители информации с записями или без таковых», которые являются неоднородными по отношению к «счетным машинам» спорного знака [1];
- под «счетными машинами» понимают: калькуляторы, машины для подсчетов голосов во время выборов, машины для подсчета и сортировки денег, счетчики и т.д.;
- на стадии экспертизы в связи с выявленной серией знаков лица, подавшего возражение, из заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ были удалены однородные товары «оборудование для обработки информации и компьютеры»;
- потребители продукции лица, подавшего возражение, не будут смешивать приобретаемые информационные продукты и программы с компьютерным

оборудованием и оборудованием для обработки информации, а, тем более, со счетчиками или иными счетными машинами;

- опросы научных сотрудников, работников бухгалтерии, планового и хозяйственных отделов (иного из научных институтов Сибирского отделения РАН города Иркутск) показали отсутствие ассоциаций компьютерных программ и информационных баз данных с компьютерным оборудованием, оборудованием для обработки информации и со счетными машинами;

- правообладатель на законных основаниях владеет своим фирменным наименованием, является научно-производственной компанией и в настоящее время одним из направлений его деятельности является решение внутригородской транспортной проблемы (компания выпускает счетчики).

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии противопоставленных знаков – на 8 л.;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о правообладателе – на 4 л.;
- описание счетчика проходов «saptech» - СТ1112 – на 1 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 21.07.2014, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (16.06.2011) приоритета оспариваемого 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).

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса, в частности, не могут быть в отношении однородных товаров в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения).

В соответствии с пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 504689 [1] представляет собой комбинированное обозначение, словесные элементы которого «Sap» и «Tech» выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчными. Словесный элемент «Tech» является неохраняемым, выполнен буквами черного цвета менее жирным шрифтом по сравнению с элементом «Sap». Элемент «Sap» выделен жирными буквами белого цвета и расположен на фоне изобразительного элемента черного цвета в виде шестигранника, размещенного с наклоном в пространстве знака. Знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Наиболее значимым элементом в спорном знаке [1] является словесный элемент «Sap», словесный элемент «Tech» является неохраняемым.

В отношении несоответствия спорного знака [1] положениям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак [1] содержит в своем составе словесный элемент «Sap», фонетически тождественный части фирменного наименования компании лица, подавшего возражение.

В документах [а] содержатся сведения о развитии компании лица, подавшего возражение, ее деятельности в области производства/разработки программного обеспечения, автоматизированных систем управления внутренними процессами на предприятиях и т.п. Там же обозначено, что на территории Российской Федерации компания была представлена с 1992 года.

Однако, из представленных документов [а-е] не представляется возможным установить, когда возникло право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, а также осуществляло ли оно фактическую деятельность на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров. Также из представленных документов не удастся установить, использовало ли на территории Российской Федерации лицо, подавшее возражение, обозначение «Sap» в качестве коммерческого обозначения до даты приоритета спорного знака [1].

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака [1], как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

В отношении несоответствия оспариваемого знака [1] положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Согласно материалам возражения от 21.07.2014 лицу, подавшему возражение, принадлежит серия знаков [2-10], объединенных словесным элементом «SAP», правовая охрана которым предоставлена ранее на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.



Противопоставленный знак  по международной регистрации № 638468 [2] от 02.06.1995 является комбинированным, словесный элемент «SAP» которого выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом белого цвета. Изобразительные элементы представлены квадратом и треугольником, стороны которых соприкасаются друг с другом, а поля заполнены параллельными линиями. Словесный элемент «SAP» расположен в нижней части квадрата.

Противопоставленные знаки «SAP» по международным регистрациям №№ 638470 [3] от 02.06.1995 и 726890 [4] с конвенционным приоритетом от 03.08.1999 являются словесными и выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета.



Противопоставленный знак по международной регистрации № 727683 [5] с конвенционным приоритетом от 19.05.1999 является комбинированным, словесный элемент «SAP» которого выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом белого цвета. Изобразительные элементы представлены квадратом и треугольником темно-синего цвета, стороны которых соприкасаются друг с другом. Словесный элемент «SAP» расположен в нижней части квадрата.



Противопоставленный знак по международной регистрации № 759060 [6] от 18.04.2001 является комбинированным, словесный элемент «SAP» которого выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом белого цвета. Изобразительный элемент представлен четырехугольником черного цвета со скошенной правой гранью, поле которого заполняет словесный элемент «SAP».

Противопоставленный знак «SAP NetWeaver» по международной регистрации № 794205 [7] с конвенционным приоритетом от 08.10.2002 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета в одну строку. Буквы «SAP», а также «N», «W» словесных элементов выполнены заглавными, остальные буквы – строчными.

Противопоставленный знак «THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP» по международной регистрации № 873591 [8] с конвенционным приоритетом от 23.09.2004 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета в одну строку.

Противопоставленный знак «SAP BusinessObjects Explorer» по международной регистрации № 1013774 [9] с конвенционным приоритетом от 24.04.2009 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета в одну строку. Буквы «SAP», а также «B», «O», «E» словесных элементов выполнены заглавными, остальные буквы – строчными.

Противопоставленный знак «SAP HANA» по международной регистрации № 1092223 [10] с конвенционным приоритетом от 06.04.2011 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета в одну строку.

Правовая охрана знакам [2-10] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистраций.

Наиболее значимым элементом в противопоставленных знаках [2-10] является словесный элемент «SAP».

Сравнительный анализ сходства оспариваемого знака [1] и противопоставленных знаков [2-10] показал, что они содержат фонетически и семантически тождественный и графически близкий словесный элемент «SAP». Семантическое тождество обусловлено одинаковыми заложенными идеями: в переводе с английского языка на русский язык - сок растений, жизненные силы и т.д., а также компания «SAP» - производитель программного обеспечения (см. словарь ABBYY Lingvo, <https://slovari.yandex.ru>). Визуальная близость обусловлена использованием при написании сравниваемых словесных элементов букв одного алфавита – латинский. Различное выполнение букв элемента «SAP» (заглавные и строчные) в сравниваемых знаках [1] и [2-10] не приводит к их иному визуальному восприятию.

Указанное обуславливает ассоциирование знаков [1] и [2-10] друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Как известно, степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Так, сравнение перечней товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам [1] и [2-10], с целью определения их однородности показало следующее.

При определении однородности сравниваемых товаров коллегия руководствовалась представленными документами [c,d], а также общими понятиями:

«счетная машина» - арифмометр, вычислительная машина, а также математическая машина и комплекс технических средств, имеющих общее управление, предназначенный для решения задач;

«вычислительная машина» - отрасл. счетная машина; а также комплекс или отдельное устройство, предназначенное для механизации и автоматизации процесса обработки информации и вычислений, выполняемых в соответствии с заданным алгоритмом (см. <http://dic.academic.ru>).

Кроме того, в источнике [d], представляющем собой статью «Электронная счетная машина», обозначено: ««арифметическое устройство» машины использует электронные счетные схемы, позволяющие производить непосредственное сложение чисел... Решение задачи сводится к последовательному выполнению ряда «команд». Эти «команды» образуют программу вычислений и хранятся в машине – обычно в том же запоминающем устройстве».

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что любая вычислительная машина или счетная машина осуществляют свою функцию (например, обработка данных, вычисление и т.п.) благодаря заложенной внутри этого прибора программе.

На основании изложенного, такие товары 09 класса МКТУ противопоставленных знаков [2-10], как «компьютерные программы, программное обеспечение всех видов, машиночитаемые носители информации всех типов с установленными программами, программы обработки данных, магнитные носители информации» признаны коллегией однородными по отношению к товарам 09 класса МКТУ «счетные машины» спорного знака [1]. Указанное обусловлено также совпадением признаков: одинаковое производственно-техническое назначение, сравниваемые товары относятся к товарам длительного пользования и имеют близкие функциональные особенности. Изложенное приводит к возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Довод правообладателя в части опроса научных сотрудников, работников бухгалтерии и т.д. относительно отсутствия ассоциаций компьютерных программ, компьютерного оборудования и оборудования для обработки информации со счетными машинами не подтвержден документально и носит декларативный характер.

Кроме того, исходя из представленного правообладателем описания счетчика проходов «saptech» - СТ1112, данный счетчик можно отнести к «приборам для контроля (проверки)» перечня товаров 09 класса МКТУ спорного знака [1], что обуславливает отсутствие возможности пересечения в гражданском обороте со спорным товаром «счетные машины».

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака [1], как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным в отношении товара 09 класса МКТУ «счетные машины».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 21.07.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 504689 недействительным частично, а именно, в отношении товара 09 класса МКТУ «счетные машины».