

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 16.06.2011, поданное Некоммерческим Партнерством Патентных Поверенных «Новация», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №391441, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006702442/50 с приоритетом от 07.02.2006 зарегистрирован 14.10.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №391441 в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества Инновационное предприятие «Новация», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является словесным и состоит из словесных элементов «НОВАЦИЯ, NOVATION, NOVATSIA, NOVATSYA», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно и расположенных один под другим.

В палату по патентным спорам 24.06.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №391441 в отношении в том числе таких услуг 42 класса МКТУ как «проведение патентных исследований, с целью определения уровня техники и патентной чистоты разработок и объектов техники, предоставление доступа к компьютерной базе данных», указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №391441 является сходным до степени смешения с принадлежащим заявителю товарным знаком по свидетельству №204967, имеющим более ранний приоритет (15.05.2000);
- наличие в оспариваемом знаке дополнительных слов «NOVATSIA, NOVATSYA» не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков, так как является тиражированием одного и того же понятия «новация»;
- услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, составляют значительную часть услуг, в отношении которых ранее зарегистрирован товарный знак по свидетельству №204267, что подтверждает их однородность;
- правообладатель товарного знака по свидетельству №204267 на протяжении 11 лет непрерывно использует данный товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №391441 недействительным в отношении услуг 42 класса МКТУ «проведение патентных исследований, с целью определения уровня техники и патентной чистоты разработок и объектов техники, предоставление доступа к компьютерной базе данных».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатанная информация об оспариваемом товарном знаке № 391441 из базы данных ФГУ ФИПС на 1 л. в 1 экз. [1];
- свидетельство на товарный знак № 204967 на 2 л. в 1 экз. [2];
- распечатанная информация со словаря русского языка Ожегова С.И. с определением понятия «однородный» на 2 л. в 1 экз. [3];
- заключение специалиста ФГАОУ ВПО УрФУ им. первого президента России Б.Н. Ельцина на 21 л. в 1 экз. [4];
- распечатанная информация со словаря русского языка Ожегова С.И. с определением понятия «экспертиза» на 1 л. в 1 экз. [5];

- распечатанная информация со словаря русского языка Ожегова С.И. с определением понятия «инженерный» на 1 л. в 1 экз. [6];
- распечатанная информация со словаря русского языка Ожегова С.И. с определением понятия «технический» на 1 л. в 1 экз. [7];
- договор № 302-К от 21.06.2001 г., Акт сдачи-приемки от 06.06.2002 г. на 4 л. в 1 экз. [8];
- обложки, первой, второй и сорок второй страницы брошюры «Актуальные вопросы защиты промышленной собственности (тезисы выступлений на семинарах)», 2003 г. на 4 л. в 1 экз. [9];
- договор № 0907 от 13.07.2004 г. на 1 л. в 1 экз. [10];
- договор № 1209 от 12.09.2005 г. на 3 л. в 1 экз. [11];
- обложки, второй и семьдесят восьмой страницы произведения «Методика правового обеспечения интеллектуальной собственности», 2006 г. на 3 л. в 1 экз. [12];
- заверенная в установленном порядке копия Договора № 1505-С-1 от 15.05.2007 г. на 1 л. в 1 экз. [13];
- заверенная в установленном порядке копия Договора № 16-К от 15.05.2008 г. на 1 л. в 1 экз. [14];
- заверенная в установленном порядке копия Издательского договора № 2506 от 25.06.2009 г. на 3 л. в 1 экз. [15];
- обложки, первой, второй и девяносто шестой страницы произведения «Методика правового обеспечения интеллектуальной собственности», 2009 г. на 4 л. в 1 экз. [16];
- Договор № 2303 от 23.03.2010 г., а также полиэтиленовый пакет с изображением товарного знака «NOVATION НОВАЦИЯ» на 3 л. в 1 экз. [17];
- заверенная в установленном порядке копия Издательского договора № 1507 от 15.07.2010 г. на 3 л. в 1 экз. [18];
- обложки, первой, второй и сто двенадцатой страницы произведения «Методика правового обеспечения интеллектуальной собственности», 2010 г. на 4 л. в 1 экз. [19];
- карманный календарь на 2011 г. с изображением товарного знака «NOVATION НОВАЦИЯ», в 1 экз. [20];
- карманный календарь на 2010 г. с изображением товарного знака «NOVATION НОВАЦИЯ» в 1 экз. [21];
- распечатанная информация с сайта НП ПП «Новация» на 1 л. в 1 экз. [22];

- заверенная в установленном порядке копия Договора № 2808 от 28 августа 2007 г. на 2 л. в 1 экз. [23];

- заверенная в установленном порядке копия Договора № 1503 от 15 марта 2010 г. на 2 л. в 1 экз. [24];

- заверенная в установленном порядке копия Договора № 0712 от 07 декабря 2010 г. на 2 л. в 1 экз. [25];

- заверенные в установленном порядке копии Договоров на 52 л. в 1 экз. [26].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 16.06.2011, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

– сопоставимый анализ перечней услуг 42 класса МКТУ свидетельств №341441 и №204967 показал, что сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении неоднородных товаров, поскольку сравниваемые услуги существенно различаются как по отрасли права (патентное право и авторское право), виду услуг, их назначению, по условиям предоставления и реализации, кругу потребителей, а также по тому, кто предоставляет, следовательно у потребителя не возникнет представления о принадлежности сравниваемых услуг одному производителю.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 16.06.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №391441.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- распечатки из Интернета [27];

- С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 2005 г., с. 291, 908, 836 [28];

- статья из Интернета «Патентная экспертиза» [29];

- государственный стандарт Российской Федерации [30];

- Толковый юридический словарь бизнесмена, М. 1994, М.А. Баскакова [31];

- распечатки из Википедии [32];

- Экономико-математический словарь, Л.И. Лопатников, Москва «НАУКА», 1987 [33];

- перечень опорных организаций в регионах РФ [34];

- договоры ФИПС с опорными организациями в регионах РФ [35];

- Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, Норинт, 2002, с. 401 [36].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.02.2006) приоритета товарного знака по свидетельству №391441 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, 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) и (г) 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №391441 является словесным и состоит из словесных элементов «НОВАЦИЯ, NOVATION, NOVATSIА, NOVATSYA», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, и расположенных один под другим.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №204967 является словесным и состоит из словесных элементов «NOVATION, НОВАЦИЯ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов, соответственно, и расположенных один под другим. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 класса и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака, проведенного с учетом критериев сходства словесных обозначений, установлено следующее.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что в сравниваемые знаки входят тождественные словесные элементы «НОВАЦИЯ», «NOVATION», благодаря которым и осуществляется индивидуализация товаров и услуг, поскольку данные элементы являются значимыми (НОВАЦИЯ (NOVATION) - замена одного законного соглашения новым обязательством с согласия

всех сторон, см. Б.Батлер, Б.Джонсон, Г.Сидуэлл, Э.Вуд. Финансы:Оксфордский толковый словарь, 2003 г.; НОВАЦИЯ – (лат., от novus - новый) 1) нововведение. 2) перемена старых облигаций на новые, см. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910.), легко запоминаемыми и понятными российскому потребителю.

Наличие в оспариваемом товарном знаке словесных элементов «NOVATSIА, NOVATSYA» не может оказывать существенного влияния на восприятие данного знака, поскольку эти словесные элементы являются транслитерацией одного и того же словесного элемента «НОВАЦИЯ» и не вносят иного смысла в знак.

В отношении графического признака сходства следует указать, что сопоставляемые обозначения выполнены стандартными шрифтовыми единицами буквами русского и латинского алфавитов. При этом следует указать, что словесные элементы в сравниваемых знаках выполнены в «столбик».

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №391441 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №204967 являются сходными.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака, показал следующее.

Услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства №391441 «проведение патентных исследований, с целью определения уровня техники и патентной чистоты разработок и объектов техники», однородны услугам 42 класса МКТУ «консультации по вопросам интеллектуальной собственности», указанным в перечне противопоставляемого знака по свидетельству №204967, поскольку относятся к одной области применения, а именно интеллектуальной собственности, имеют одинаковую цель применения, круг потребителей и условия реализации.

Услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечне свидетельства №391441 «предоставление доступа к компьютерной базе данных», однородны услугам 42 класса МКТУ «разработка программного обеспечения вычислительных машин», указанным в перечне противопоставляемого знака по свидетельству №204967, поскольку эти услуги относятся к области компьютерных технологий, имеют одинаковый круг потребителей.

При установлении однородности услуг, представленных в перечнях оспариваемого товарного знака по свидетельству №391441 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №204967, коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения услуг,

оказываемых под этими знаками, потребителями, и, следовательно, шире диапазон услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Учитывая высокую степень сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №204967, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что, в случае маркировки ими обозначенных выше услуг 42 класса МКТУ, существует угроза смешения услуг, предоставляемых разными лицами.

Таким образом, оспариваемый товарный знак по свидетельству №391441 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству №204967 и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

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

удовлетворить возражение от 16.06.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №391441 недействительным в отношении услуг 42 класса МКТУ «проведение патентных исследований, с целью определения уровня техники и патентной чистоты разработок и объектов техники, предоставление доступа к компьютерной базе данных».