

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 25.12.2012, поданное ООО «Пилот – бизнес решения для торговли», (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011711968, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011711968 с приоритетом от 09.04.2011 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение включает словесные элементы: «ПИЛОТ», выполненный оригинальным шрифтом, и «Бизнес решения для торговли», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и фантазийный изобразительный элемент. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, красном, сером цветовом сочетании в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 26.09.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011711968. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «ПИЛОТ», зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (свидетельство №318036, приоритет от 13.07.2004);

- с изобразительным товарным знаком, зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ (свидетельство №420288, приоритет от 09.11.2009).

Сходство противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения обусловлено фонетическим, семантическим и визуальным сходством их словесных и изобразительных элементов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.12.2012 и дополнение к нему, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента от 26.09.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №420288, зарегистрированного Роспатентом 01.02.2013, в отношении всех товаров и услуг исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло заявителю, что исключает данное противопоставление в качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по заявке №2011711968 в отношении услуг 42 класса МКТУ.

При подготовке к заседанию коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, отсутствующие в решении Роспатента от 26.09.2012. К данным основаниям относится несоответствие словесного элемента «Бизнес решения для торговли» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В целях предоставления заявителю возможности для предоставления своих соображений по поводу дополнительных оснований, выдвинутых Палатой по патентным спорам, заседание коллегии было перенесено на 13.02.2013.

На заседании коллегии, состоявшемся 13.02.2013, заявитель представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №318036 не являются сходными, так как заявленное обозначение является комбинированным (включает изобразительный элемент) в отличие от

противопоставленного товарного знака (представляющего собой словесное обозначение), а также в силу различного композиционного и цветового решения, различной графики написания словесных элементов;

- сопоставляемые товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака, не однородны товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ, указанным в перечне рассматриваемой заявки;

- правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляет производство и продажу антитеррористического и досмотрового оборудования, в то время как заявитель длительно и активно использует заявленное обозначение для целей индивидуализации заявленных услуг 42 класса МКТУ, в связи с чем они работают в разных сегментах рынка;

- словесный элемент «Бизнес решения для торговли», включенный в заявленное обозначение, обладает различительной способностью и не носит описательного характера;

- кроме того, заявителем был скорректирован перечень товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011711968 в отношении уточненного перечня товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- копию Устава ООО «Пилот – бизнес решения для торговли» – [1];
- рекламные материалы (брошюры, фотоизображения) – [2];
- копии Договоров за 2005, 2006, 2009-2013 по оказанию услуг по созданию и доработке Программного обеспечения – [3];
- копию Технического задания на проектирование системы автоматизации склада – [4];
- копию Договора на инженерно-консультационные услуги №20100901/97юр от 01.09.2010 – [5];

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (19.04.2011) поступления заявки №2011711968 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие

симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2011711968 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент, расположенный в левой части знака, выполненный в виде абстрактного точечного рисунка, и словесные элементы «ПИЛОТ» и «Бизнес решения для торговли», расположенные справа от изобразительного. При этом слово «ПИЛОТ» выполнено оригинальным шрифтом буквами более крупного размера, чем элемент «Бизнес решения для торговли», выполненный стандартным шрифтом.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- бизнес – предпринимательская деятельность, приносящая доход;
- решения – обдумав, прийти к какому-нибудь выводу, к необходимости каких-нибудь действий;
- для – предлог, указывающий предназначение предмета;
- торговля – отрасль народного хозяйства, реализующая товары путем купли-продажи (см. Толковые словари. Образовательный ресурс., см сайте <http://www.edudic.ru/>).

Обозначение «Бизнес решения для торговли» представляет собой сочетание этих слов, связанных между собой грамматически и семантически с образованием единой смысловой конструкции.

Таким образом, смысловое значение словосочетания «Бизнес решения для торговли» складывается из значений, составляющих его слов, и определяется как действия, направленные на достижение дохода в области торговли.

Учитывая изложенное коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что словосочетание «Бизнес решения для торговли» в отношении товаров и услуг (уточненного перечня) является описательным, что обуславливает отсутствие различительной способности данного словосочетания, тем самым является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем неохранным элементом может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его использования до даты приоритета заявленного обозначения.

Что касается представленных заявителем материалов [1-5], то следует отметить следующее

Согласно договорам [3, 5] и Техническому заданию [4] ООО «Пилот – бизнес решения для торговли» (заявитель) выполняет работы по созданию программного обеспечения (программного продукта) и его доработке. Вместе с тем в указанных документах товары и услуги маркируются либо иными обозначениями («Профи-Т Смарт», «Retail Mobile Suite». RMS), либо вообще отсутствует маркировка производимых товаров и оказываемых услуг.

Представленные рекламные материалы [2] не могут быть соотнесены с конкретной датой.

Указанное приводит к выводу об отсутствии документов, иллюстрирующих длительное и интенсивное использование заявителем обозначения «Бизнес решения для торговли».

В этой связи нет оснований считать, что заявленное обозначение до даты (19.04.2011) подачи заявки №2011711968 приобрело различительную способность в результате его использования в отношении заявленных товаров и услуг.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в решении Роспатента указаны товарные знаки по свидетельству №420288 – (1) и по свидетельству №318036 – (2).

Вместе с тем установлено, что согласно сведениям Госреестра осуществлена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак (1), зарегистрированного Роспатентом 01.02.2013 за №РД0118226 в отношении всех товаров и услуг, в соответствии с которым исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к заявителю по рассматриваемой заявке.

В этой связи анализ на тождество и сходство рассматривается только в отношении противопоставленного знака (2).

Противопоставленный товарный знак по свидетельствам №318036 – (2) представляют собой словесное обозначение «ПИЛОТ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В заявленном обозначении, представляющем собой комбинированное обозначение, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Также при оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается сходство и тождество именно сильных охраноспособных элементов, когда обозначение состоит из нескольких, в том числе охраноспособных и неохраноспособных элементов.

Таким образом, сравнительному анализу подлежат словесные элементы «ПИЛОТ» рассматриваемого обозначения и противопоставленного знака (2), в которых они являются либо доминирующими, либо единственными.

Сопоставительный анализ рассматриваемого обозначения и противопоставленного товарного знака (2) показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «ПИЛОТ».

Что касается графического признака сходства, то исполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство. Графическая манера, в которой исполнено заявленное обозначение, не является достаточно оригинальной для запоминания, в связи с чем в не вносит достаточной различительной способности.

Что касается довода заявителя относительно наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента, ранее зарегистрированного в качестве товарного знака на имя заявителя (свидетельство №420288), который ослабляет сходство сравниваемых обозначений, уменьшая вероятность смешения, то следует отметить следующее.

Включение в заявленное обозначение в качестве самостоятельного элемента, обладающего индивидуализирующей способностью, слова «ПИЛОТ», исключительные права на который принадлежат иному лицу, обуславливает вывод об ассоциации обозначений в целом.

В силу указанного при маркировке обозначениями, содержащими тождественные элементы, однородных товаров и услуг возможно возникновение у потребителей представления о происхождении этих товаров (услуг) из одного коммерческого источника. В связи с чем заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] будут смешиваться в гражданском обороте

Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать сходными.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то анализ однородности рассматривается в отношении следующих товаров и услуг:

- 09 – публикации электронные [незагружаемые].

- 42 – анализ компьютерных систем, предназначенных для функционирования платежных терминалов самообслуживания; восстановление баз данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения для платежных терминалов самообслуживания; консультации по вопросам программного обеспечения для платежных терминалов самообслуживания; модернизация программного обеспечения для платежных терминалов самообслуживания; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных информационных систем [не физическое]; проектирование информационных систем; разработка и интеграция информационных систем.

Сравнение перечней товаров (услуг) с целью определения их однородности показало следующее.

Сопоставляемые товары 09 класса МКТУ: «публикации электронные [незагружаемые]», указанные в скорректированном перечне, и товары «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня», указанные в перечне противопоставленного знака (2) неоднородны, так как относятся к услугам разного вида, имеют разное назначение и иной круг потребителей.

Сопоставляемые услуги 42 класса МКТУ (уточненного перечня) и товары 09 класса МКТУ «торговые автоматы и механизмы с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры», указанные в перечне противопоставленного знака (2) однородны, так как представляют собой услуги, связанные с данными товаров, имеют одно назначение и один круг потребителей.

При этом коллегия Палаты по патентным спорам учитывала, что в настоящее время кассовые аппараты – это широкий спектр контрольно-кассовой техники, которые представляют собой программируемые электронные машины. Например, активная системная ККМ — это кассовая машина, имеющая возможность работать в компьютерно-кассовой системе, управляя при этом работой системы. К активной системной ККМ относится также POS-терминал — ККМ с фискальной памятью, обладающая возможностями персонального компьютера по вводу-выводу, хранению, обработке и отображению информации.

Фискальный регистратор — это ККМ, способная работать только в составе компьютерно-кассовой системы, получая данные через канал связи (см. сайт <http://ru.wikipedia.org/>).

Указанное позволяют усмотреть, что в данном случае потребитель будет идентифицировать источник происхождения товаров и услуг, как один и тот же.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного (2) знака работает в иной области деятельности, чем заявитель, следует отметить, что оценке подлежат именно те товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №318036.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения по заявке №2011711968 и противопоставленного знака по свидетельству №318036 в отношении части 42 класса МКТУ (уточненного перечня).

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

удовлетворить возражение от 25.12.2012, отменить решение Роспатента от 26.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011711968 для товаров 09 класса МКТУ «публикации электронные [незагружаемые]» с указанием словесного элемента «Бизнес решения для торговли» в качестве неохраняемого.