

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.09.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «К-Системс», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006701921/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006701921/50 с приоритетом от 01.02.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «УСПЕХ-ДЕЛО ТЕХНИКИ», представляющее собой словосочетание, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице.

Федеральным институтом промышленной собственности 28.06.2007 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении услуг 37 класса МКТУ, поскольку в отношении остальных заявленных товаров и услуг словесное обозначение «УСПЕХ-ДЕЛО ТЕХНИКИ» по заявке №2006701921/50 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака/знака обслуживания, поскольку не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Решение Федерального института промышленной собственности обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «УСПЕХ» по свидетельству №168555 с приоритетом от 25.03.1998 в отношении однородных товаров 09 и части услуг 35, 42 классов МКТУ [1];
- «ДЕЛО ТЕХНИКИ» по свидетельству №206353 с приоритетом от 13.04.2000 в отношении части однородных услуг 35, 42 классов МКТУ [2];
- «УСПЕХ» по свидетельству №306955 с приоритетом от 14.09.2004 в отношении части однородных услуг 35 класса МКТУ [3];
- «ДЕЛО ТЕХНИКИ» по свидетельству №303359 с приоритетом от 27.12.2004 в отношении однородных товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ [4];
- «УСПЕХ – ДЕЛО ТЕХНИКИ» по свидетельству №341759 с приоритетом от 10.08.2005 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [5];
- «УСПЕХ» по заявке №2005731799/50 с приоритетом от 09.12.2005 в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ [6].

Сходство сравниваемых обозначений, а также однородность товаров и услуг были установлены экспертизой в соответствии с пунктами 14.4.2.2 и 14.4.3 Правил.

В возражении от 27.09.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «УСПЕХ – ДЕЛО ТЕХНИКИ» не является сходным до степени смешения с товарными знаками, состоящими из словесного элемента «УСПЕХ», поскольку выражение «Успех» в смысловом значении определяет признание, без указания области его достижения, кроме того слово «Успех» в силу широкого распространения никак не отражает производимые товары и оказываемые производителем услуги, тогда как в заявленном обозначении дается четкое указание на сферу деятельности производителя;

- в противопоставленных свидетельствах №168555 и №306955, а также заявке №2005731799/50 отсутствуют услуги 37 и 38 классов МКТУ, а в перечне товаров 09 класса МКТУ представлен только заголовок, определяющий область, к которой относятся товары, а не конкретный вид товаров, в частности «компьютеры и их комплектующие»;

- заявленное обозначение «УСПЕХ – ДЕЛО ТЕХНИКИ» не может рассматриваться как сходный до степени смешения с товарными знаками со словесными элементами «Дело техники» в виду того, что имеет иное смысловое значение, так как основным в заявленном обозначении является слово – успех, и указание на то, что именно успех является делом техники, а товарные знаки «Дело техники» по своему семантическому значению просто указывают на деятельность в области техники;

- в противопоставленных свидетельствах: №206353 в перечне товаров 09 класса МКТУ указаны «комплектующие и приборы, используемые при обслуживании автомобилей», причем «компьютеры и их детали» в перечне отсутствуют, а услуги 37, 42 классов МКТУ также относятся к сервису автомобилей; №303359 в перечне товаров 09 класса МКТУ отсутствуют «компьютерная техника и ее комплектующие», а также отсутствуют услуги 37 класса МКТУ «ремонт компьютерной техники»;

- в противопоставленном товарном знаке «УСПЕХ – ДЕЛО ТЕХНИКИ» по свидетельству №341759 полностью отсутствуют товары 09 и услуги 37, 38, 42 классов МКТУ, услуги 35 класса МКТУ предлагаются для реализации товаров 06, 07, 08, 11 классов МКТУ, поэтому не могут быть связаны с продвижением на рынке компьютерной техники;

- кроме того, по заявке ООО «К-Системс» №2006705432/50 ранее был зарегистрирован товарный знак со словесными элементами «УСПЕХ – ДЕЛО ТЕХНИКИ К-СИСТЕМС» по свидетельству №333821 в отношении товаров и услуг 09, 16, 37, 38 и 42 классов МКТУ, в связи с этим устойчивое словосочетание «Успех – дело техники» в будущем у потребителей будет неразрывно ассоциироваться с компанией ООО «К-Системс», осуществляющей производство компьютеров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006701921/50 в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня заявленных товаров и услуг, а именно для товаров/услуг 09, 37, 38 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.02.2006) поступления заявки №2006701921/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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

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.

Обозначение по заявке №2006701921/50 представляет собой словосочетание «УСПЕХ – ДЕЛО ТЕХНИКИ», выполненное стандартными буквами русского алфавита в одну строку.

Противопоставленный знак [1] является словесным и представляет собой словесный элемент «УСПЕХ», выполненный жирным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

Противопоставленный знак [2] является словесным и представляет собой словосочетание «ДЕЛО ТЕХНИКИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак [3] является словесным и представляет собой словесный элемент «УСПЕХ», выполненный жирным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

Противопоставленный знак [4] является комбинированным и состоит из словосочетания «ДЕЛО ТЕХНИКИ», выполненного внутри изобразительного элемента по кругу буквами русского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой круг с зубчатым контуром, внутри которого по центру изображена рука человека, держащая некий предмет, по форме напоминающий стилизованный мобильный телефон.

Противопоставленный знак [5] является словесным и представляет собой словосочетание «УСПЕХ - ДЕЛО ТЕХНИКИ», выполненное наклонным шрифтом буквами русского алфавита.

При рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при принятии решения об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно:

- по заявке № 2005731799/50 было принято решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака 22.06.2007 и оно не было обжаловано в установленные сроки в Палате по патентным спорам.

В этой связи, заявленное обозначение [6] может быть исключено из категории противопоставлений, поскольку не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков было установлено следующее.

С точки зрения фонетики, заявленное обозначение и противопоставленные знаки содержат в себе тождественные элементы «УСПЕХ» и «ДЕЛО ТЕХНИКИ», вместе с тем анализ заявленного словесного обозначения «УСПЕХ – ДЕЛО ТЕХНИКИ» показал, что данное словосочетание является слоганом с определенной семантикой, где словесные элементы: «УСПЕХ» и «ДЕЛО ТЕХНИКИ» связаны между собой грамматически и по смыслу, то есть, в данном случае, «УСПЕХ» является следствием деятельности «ТЕХНИКИ» или просто техники, тогда как противопоставленные знаки несут в себе другую семантику:

- «успех» - удача в достижении чего-нибудь, см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с.870;
- «дело» - работа, занятие, деятельность, см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с.160;

- «техника» - 1) Совокупность приемов и приспособлений, применяемых для получения наибольших результатов при наименьшей затрате человеческого труда. 2) Совокупность приемов, применяемых в каком-нибудь деле, мастерстве. Владение этими приемами, мастерство в каком-нибудь деле, см. словари Яндекс - Толковый словарь русского языка Ушакова.

Таким образом, просто слово «УСПЕХ» и словосочетание «ДЕЛО ТЕХНИКИ» имеют иное смысловое значение, отличное от заявленного обозначения «УСПЕХ – ДЕЛО ТЕХНИКИ».

Именно различная смысловая наполненность сопоставляемых обозначений обуславливает отсутствие ассоциирования их друг с другом.

Исполнение заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1; 2; 3] стандартным шрифтом определяет второстепенность данного признака сходства.

В противопоставленном знаке [4] помимо словесных элементов присутствуют различные изобразительные элементы, что усугубляет различие обозначений.

Исходя из вышеизложенного, следует, что в противопоставленные знаки [1; 2; 3; 4] не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением по заявке №2006701921/50, следовательно, отсутствие сходства знаков снимает необходимость проведения анализа товаров/услуг, представленных в перечнях анализируемых знаков, на предмет их однородности.

Относительно сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [5], коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Сравниваемые обозначения состоят из фонетически и семантически тождественных словесных элементов «УСПЕХ – ДЕЛО ТЕХНИКИ» и «УСПЕХ – ДЕЛО ТЕХНИКИ».

Таким образом, имеет место полное совпадение заявленного обозначения и противопоставленного знака по звуковому и смысловому признакам.

С точки зрения графического исполнения, обозначения имеют отличия, однако эти отличия сопоставляемых обозначений не являются существенными и не оказывает влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак [5] содержит услуги 35 класса МКТУ, часть которых является однородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемого обозначения, однако, поскольку заявитель в своем возражении просит рассмотреть возможность регистрации заявленного обозначения по заявке №2006701921/50 в отношении товаров и услуг 09, 37, 38 классов МКТУ, то проведение анализа услуг 35 класса МКТУ, представленных в перечнях анализируемых знаков, на предмет их однородности не является необходимым.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.09.2007, изменить решение экспертизы от 28.06.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006701921/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

09 - блоки магнитной ленты (компьютеры); блоки памяти для компьютеров; диски магнитные; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков (для компьютеров); интерфейсы (компьютеры); клавиатуры компьютеров; компьютеры; компьютеры портативные; манипуляторы типа "мышь"; микропроцессоры; модемы; мониторы (компьютерное оборудование); носители информации магнитные; носители информации оптические; приборы для обучения; принтеры; программы для компьютеров; программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение); процессоры (центральные блоки обработки информации); публикации электронные (загружаемые); сканеры (оборудование для обработки информации); средства обучения аудиовизуальные; устройства для обработки информации; устройства коммутационные (оборудование для обработки информации); устройства периферийные компьютеров.

37 - информация по вопросам ремонта; установка, обслуживание и ремонт компьютеров.

38 - обеспечение доступа в интернет (услуги провайдеров); обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции (интернет).

Приложение: сведения об уплате пошлины на 2 л., в 1 экз