

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 07.10.2014, поданное компанией ООО «ЛИРА софт», Украина (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №479523, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №479523 с приоритетом от 30.09.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 30.01.2013 в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «ЛиРА САПР», Украина (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №479523 представляет собой словесное обозначение «ЛИРА САПР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 07.10.2014 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражения, сводятся к следующему:

- при рассмотрении настоящего возражения следует принять во внимание, что ранее Роспатентом уже были рассмотрены возражения ООО «ЛИРА софт» против предоставления правовой охраны товарным знакам, зарегистрированным на имя ООО «ЛИРА САПР» (товарные знаки «LIRA» по свидетельству

№460880, «ЛИРА» по свидетельству №459609, «ЛИРА» по свидетельству №473458, «ЛИРА» по свидетельству №501187, «ЛИРА» по свидетельству №501188), и регистрация товарных знаков была признана недействительной, принятые Роспатентом решения в дальнейшем были оставлены в силе решениями Арбитражного суда г. Москвы, Суда по интеллектуальным правам, и Постановлениями Девятого Арбитражного апелляционного суда, Суда по интеллектуальным правам;

- ООО «ЛИРА софт» является лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №479523, поскольку деятельность правообладателя оспариваемого товарного знака ООО «ЛИРА САПР» вводит потребителя в заблуждение относительно производителя товаров (услуг);

- основными видами экономической деятельности ООО «ЛИРА САПР» (созданного в 10.02.2011) являются разработка стандартного программного обеспечения, тиражирование программного обеспечения и иные виды деятельности в сфере программного обеспечения, выполнение работ и разработок в области компьютеризации;

- компьютерные программы, производимые ООО «ЛИРА САПР» («ЛИРА-САПР 2011», «ЛИРА-САПР 2012», «ЛИРА-САПР 2013»), представляют собой многофункциональный программный комплекс, предназначенный для проектирования и расчета строительных и машиностроительных конструкций различного назначения;

- потребителями программных продуктов ООО «ЛИРА САПР» и ООО «ЛИРА софт» являются осведомленные пользователи;

- учитывая то, что ООО «ЛИРА софт» начало использование обозначение «ЛИРА» ранее, чем ООО «ЛИРА САПР», у потребителя возникает впечатление о принадлежности обозначения «ЛИРА САПР» одному лицу, т.к. аббревиатура «САПР» (означающая «система автоматизированного проектирования») не способна идентифицировать производителя товаров или услуг, которые

относятся к сфере программирования и информационных услуг, поскольку указывает на характеристики и назначение программного продукта;

- в настоящее время у пользователей, которые приобрели ранее продукты семейства «ЛИРА» у ООО «ЛИРА софт», возникает путаница и вопросы относительно ООО «ЛИРА САПР», распространяющего аналогичные товары под товарным знаком «ЛИРА САПР»;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение (ООО «ЛИРА софт»), регистрация которого была осуществлена 27.01.2003, раньше даты (30.09.2011) приоритета оспариваемого товарного знака;

- сходство обусловлено совпадением словесного элемента «ЛИРА» оспариваемого товарного знака с основным индивидуализирующим элементом фирменного наименования ООО «ЛИРА софт»;

- ООО «ЛИРА софт» осуществляет хозяйственную деятельность в сфере разработки и распространения программного обеспечения, в частности, специализированных программных продуктов «ЛИРА», которые используются при проектировании строительных и машиностроительных конструкций;

- производство и реализация программного комплекса (далее – ПК «ЛИРА») осуществляется в основном на территории Украины и Российской Федерации;

- программный комплекс «ЛИРА» был введен в гражданский оборот на территории Российской Федерации ООО «ЛИРА софт» в 2004 г., т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- по мнению лица, подавшего возражение, наличие сходства до степени смешения фирменного наименования с оспариваемым товарным знаком указывает на факт того, что регистрация товарного знака по свидетельству №479523 произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса;

- регистрация товарного знака по свидетельству №479523 также произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку на имя лица, подавшего возражение, зарегистрированы следующие товарные знаки: «ЛИРА» по свидетельству №480789, «ЛИРА» по свидетельству №480790,

«LIRA» по свидетельству №480788 в отношении услуг 35 класса МКТУ «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; обработка текста; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов на покупки»;

- товарные знаки ООО «ЛИРА софт» имеют более ранний приоритет (06.04.2011), чем оспариваемый товарный знак ООО «ЛИРА САПР» (30.09.2011), сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, так как имеют общую фантазийную часть - «ЛИРА»/«ЛІРА».

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №479523 недействительным полностью.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- копии учредительных документов ООО «ЛИРА софт» – [1];
- Протокол №1 от 17.01.2003 Учредительного собрания учредителей ООО «ЛИРА софт»;
- Устав ООО «ЛИРА софт» в новой редакции от 22.10.2009;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица – ООО «ЛИРА софт»;
- Выписка из ЕГРЮЛ (Государственная регистрационная служба Украины);
- копия свидетельства №38282 о регистрации авторского права на произведение (компьютерная программа «Программный комплекс «ЛИРА» версия 9.6»);
- копия решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-57266/13 от 26.08.2013 – [2];
- копия постановления Девятого Арбитражного Апелляционного суда по делу № А40-57266/13 от 28.11.2013 – [3];

- копия постановления Суда по интеллектуальным правам по делу №А40-57266/2013 от 28.03.2014 – [4];

- копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-435/2013 от 22.05.2014 – [5];

- копия постановления Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-435/2013 от 27.08.2014 – [6];

- сведения из реестра ФИПС о товарных знаках: «ЛИРА» по свидетельству №480789 (приоритет от 06.04.2011), «ЛИРА» по свидетельству №480790 (приоритет от 06.04.2011), «LIRA» по свидетельству №480788 (приоритет от 06.04.2011) – [7];

- копия решения Роспатента от 15.02.2013 (по свидетельству №459609) – [8];

- копия решения Роспатента от 15.02.2013 (по свидетельству №460880) – [9];

- копия решения Роспатента от 09.10.2013 (по свидетельству №473458) – [10];

- копия решения Роспатента от 29.08.2014 (по свидетельству №501187) – [11];

- копия решения Роспатента от 07.07.2014 (по свидетельству №501188) – [12];

- копия Лицензионного контракта №2Д от 05.04.2004, заключенного ООО «ЛИРА софт» с ООО «Лири центр», с актами № 1-5 – [13];

- копия Лицензионного контракта №26 от 09.06.2006 о передаче исключительного права на использование программного обеспечения, заключенного ООО «ЛИРА софт» с ОГУПИ «Калининградгражданпроект» с актом – [14];

- копия Договора №19 от 03.05.2006 на оказание информационно-консультационных услуг, заключенного ООО «ЛИРА софт» с ООО «Сибэнергосетьпроект» с приложениями – [15];

- копия Лицензионного соглашения № 8/D от 07.12.2006, заключенного ООО «ЛИРА софт» с «FARNABY LIMITED» (Лимассол, Кипр) – [16];

- копия Сублицензионного договора № 3/L от 01.05.2008, заключенного между «FARNABYLIMITED» (Лимассол, Кипр) и ООО «Инжиниринговый центр «ИНФАРС» (Россия), с актами – [17];

- копии сертификатов и Лицензии [18];

- копии Писем: от ЗАО «НИПИ ТРТИ»; от ООО «Мастер АРС»; от ОАО Новосибирский проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт по экологическим проблемам «ЭкоНИИПроект»; от ООО Проектная Мастерская «Партнеринвестстрой»; от ОАО УИПП «Уралпромпроект»; от Кыргызской ассоциации по защите интеллектуальной собственности; от ООО «ПЕОЛА И М» – [19];

- распечатки страниц каталогов ООО «Инжиниринговый центр «ИНФАРС» за 2004 г. (стр. 1, 22, 23, 24, 25, 169, 170), за 2006 г.(стр. 1,21, 22, 23), за 2008 - 2009 гг. (стр. 1, 56, 57) – [20];

- распечатка с сайтов сети Интернет – [21];

- копии публикаций в журнале «САПР и графика», февраль 2013 г. – [22];

- копия протокола осмотра письменного доказательства – информации, размещенной в сети Интернет – [23];

- копия протокола осмотра письменного доказательства – информации, размещенной в сети Интернет – [24].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №479523, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения от 20.02.2015 и дополнение к нему от 04.03.2015, от 25.06.2015, основные доводы которых сводятся к следующему:

- согласно Постановлению Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2014 по делу №СИП-435/2014, на которое, в частности, ссылается лицо, подавшее возражение, использование обозначения «ЛИРА» до регистрации оспариваемого товарного знака (25.10.2012) имело место как со стороны ООО «ЛИРА САПР», ООО «ЛИРА софт», так и НИИАСС Госстроя УССР, что не

позволяет прийти к выводу о наличии устойчивых ассоциаций оспариваемого товарного знака именно с деятельностью общества «ЛИРА софт» и возможности введения потребителя в заблуждение;

- программный комплекс «ЛИРА» для расчета прочности и устойчивости строительных конструкций и сооружений, созданный НИИАСС Госстроя Украины с 1994 года включен в федеральный фонд программных средств массового применения в строительстве, апробирован и успешно применяется в ведущих проектных организациях строительного комплекса России;

- программные комплексы «ЛИРА», «ЛИРА-Windows» и «ЛИРА-САПР» имеют сертификаты Госстроя России;

- разработка программных комплексов «ЛИРА» (ЛИнейный РАсчет) велась в НИИАССе с 70-х годов под руководством Городецкого А.С., который продолжил указанные разработки и после увольнения из НИИАССа;

- Государственным департаментом интеллектуальной собственности Украины 30.06.2002 выдано свидетельство №5603 о регистрации авторского права, в том числе Городецкого А.С., на произведение «Компьютерный программный комплекс «ЛИРА»;

- Городецкий А.С. является учредителем ООО «ЛИРА САПР» с долей 51% от уставного капитала, следовательно, в силу положений статьи 9 Федерального закона №135-ФЗ «О защите конкуренции» Городецкий А.С. и ООО «ЛИРА САПР» составляют группу, и их действия рассматриваются как действия одного субъекта;

- авторский договор о передаче права на КПК «ЛИРА» от 26.01.2004 от авторов (включая Городецкого А.С.) ООО «ЛИРА софт» был расторгнут вступившим в законную силу решением Соломенского районного суда г. Киева от 14 ноября 2011, т.е. ООО «ЛИРА софт» утратило право использования указанной базовой версии КПК «ЛИРА»;

- изложенные обстоятельства свидетельствуют, во-первых, о том, что различительная способность обозначения «ЛИРА» является ослабленной ввиду его использования различными лицами, во-вторых, судом по делу №СИП-

435/2014 сделан вывод об отсутствии устойчивой ассоциации обозначения «ЛИРА» с ООО «ЛИРА софт»;

- таким образом, совпадение элемента «ЛИРА» в оспариваемом товарном знаке и фирменном наименовании лица, подавшего возражение, не может свидетельствовать об их сходстве в целом, а использование обозначения «ЛИРА» со стороны ООО «ЛИРА САПР» является правомерным в силу раннего права на название программного комплекса «ЛИРА»;

- поскольку само по себе обозначение «ЛИРА» («ЛИРА») не может индивидуализировать ни товары ООО «ЛИРА софт», ни товары ООО «ЛИРА САПР», для целей регистрации товарного знака со словесным элементом «ЛИРА» («ЛИРА») в его составе должен присутствовать дополнительный элемент, в случае оспариваемого товарного знака – элемент «САПР»;

- сопоставление оспариваемого товарного знака «ЛИРА САПР» и фирменного наименования ООО «ЛИРА софт», которые необходимо рассматривать в целом без деления на элементы, показывает достаточное количество отличий по фонетике, графике и семантики для вывода об отсутствии сходства до степени смешения;

- потребители программных комплексов ООО «ЛИРА софт» и ООО «ЛИРА САПР» являются осведомленными лицами и не путают их продукцию;

- из учредительных документов ООО «ЛИРА софт», представленных в возражении, следует, что Городецкий А.С. с момента создания общества (27.01.2003) и до 19.03.2009 входил в состав его учредителей, он же придумал наименование «ЛИРА софт»;

- обстоятельства, связанные с выходом Городецкого А.С. и ряда его коллег из состава учредителей ООО «ЛИРА софт» известны потребителям программных продуктов, о чем свидетельствуют сведения сети Интернет, следовательно, приведенные в возражении доводы о несоответствии товарного знака по свидетельству №479523 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса являются необоснованными;

- в отношении доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить, что независимо от вывода о наличии сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков отсутствует однородность товаров 09 класса МКТУ (различные виды программ для ЭВМ) и услуг 42 класса МКТУ (компьютерное программирование и связанные с ним услуги) оспариваемого товарного знака и услуг 35 классов МКТУ (различные виды консультаций и сбор информации) противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №480790, №480788, №480789;

- анализ услуг 35 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков свидетельствует об их однородности лишь в части. Услуги «демонстрация товаров, изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческим потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; предоставление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц), распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама продажи товаров по почте; реклама почтой» оспариваемого товарного знака относятся к услугам в области продвижения товаров, рекламы и маркетинга, и не являются однородными управленческим и организационным услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков;

- вопросы однородности услуг 35 класса МКТУ исследовались судом в рамках дела №СИП-134/2014, касающегося товарного знака с совпадающим перечнем услуг, при этом был сделан вывод об однородности услуг лишь в части;

- кроме того, правообладатель отмечает, что оспариваемый товарный знак воспроизводит фирменное наименование его правообладателя – ООО «ЛИРА САПР». При этом, несмотря на то, что ООО «ЛИРА САПР» и ООО «ЛИРА софт» оказывают аналогичные виды деятельности и зарегистрированы в одной

стране происхождения (Украине), право ООО «ЛИРА САПР» на фирменное наименование со стороны ООО «ЛИРА софт» не оспорено.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №479523.

В качестве приложения к отзыву правообладателем представлены следующие материалы:

- копия Сертификата соответствия от 25.10.2002 № РОСС UA.СП11.Н00080, выданного ГП ГНИИАСС (г. Киев, Украина) Госстроем России №0178626 (срок действия с 01.11.2002 по 01.11.2004), на программный комплекс расчета и проектирования конструкций «ЛИРА» – [25];

- копия Сертификата соответствия от 20.04.2000 №РОСС UA.СП11.Н0004, выданного ГНИИАСС (г. Киев, Украина) Госстроем России №0075986 (срок действия с 01.06.2000 по 01.06.2002), на Программный комплекс «ЛИРА-Windows», версия 8 и выше – [26];

- копия Сертификата соответствия №РОСС RU.СП 15.Н00684, выданного 31.03.2014 ООО ЦСПС, Органом по сертификации программной продукции в строительстве на программный комплекс ЛИРА-САПР для расчета и проектирования конструкций различного назначения – [27];

- копия письма Зам. Председателя Госстроя России №ЛБ-54 от 12.11.2001 – [28];

- копия письма Зам. Директора ГП ГНИИАСС №333.12-12 от 19.12.2012 – [29];

- копия письма Зам. Директора ГП ГНИИАСС №34.02-13 от 05.02.2013 [30];

- копия свидетельства №5603 от 30.06.2002 о регистрации авторского права на компьютерный программный комплекс «ЛИРА» – [31];

- копия Авторского договора о передаче права на КПК «ЛИРА» от 26 января 2004 – [32];

- копия Решения Соломенского районного суда г. Киева от 14.11.2011 о расторжении авторского договора от 26.01.2004 – [33];

- Уставные документы ООО «ЛИРА САПР», включая Протокол Общего собрания участников от 07.02.2011 – [34];
- копия Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы №09АП-11948/2014 от 05.05.2014 – [35];
- копия Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы №09АП-27366/2014-ГК от 05.08.2014 – [36];
- распечатка с сайта DWG.RU «Перспективное ПО для расчета строительных конструкций с использованием МКЭ» – [37];
- распечатки из сети Интернет – [38];
- сведения о заявках №2013712455 и №2013712456 на товарные знаки «LIRA» и «ЛИРА», поданные на регистрацию ООО «ЛИРА софт» – [39];
- копия Решения Суда по интеллектуальным правам от 28.04.2014 по делу №СИП-134/2014, в котором, в частности, исследовался вопрос однородности ряда услуг 35 класса МКТУ – [40];
- копия предварительной программы 39 Межрегионального семинара «Новые технологии проектирования: теория и практика», Санкт-Петербург, 22-25 мая 2012 – [41].

Кроме того, необходимо отметить следующее. Лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, представило дополнение к ранее поданному возражению, основными доводами которого является следующее:

- в товарных знаках ООО «ЛИРА САПР» элементы «SAPR», «САПР», «LAND», «ЛЕНД» являются слабыми, а элементы «LIRA», «ЛИРА», «ЛИРА» - сильными;
- элемент «ЛИРА» не носит описательного характера, является оригинальным и семантически нейтральным к товарам и услуга 09, 35, 42 классам МКТУ («лира» - древнегреческий струнный щипковый музыкальный инструмент V-образной формы, ставший символом поэтического творчества, поэзии; основная денежная единица в Италии, Турции и некоторых других странах; денежный знак этого достоинства, см. Большой толковый словарь русского языка под редакцией С.А. Кузнецова, Первое издание: СПб.: 2009);

- элемент «САПР» (как и его транслитерация «SAPR») характеризует товары 09 класса МКТУ (продукты программные), услуги 35 класса МКТУ (услуги информационные на базе компьютерных технологий), 42 класса МКТУ (услуги в области компьютерных технологий, работы проектные, работы чертежные, разработка планов в области строительства), поскольку согласно ГОСТ 23501.101-87, означает «систему автоматизированного проектирования», данный элемент входит в состав таких товарных знаков как: «ИНФОСАПР» (свидетельство №436647), «САПР-ПЕТЕРБУРГ» (свидетельство №518567), «САПР АЛЬФА» (свидетельство №120626);

- элемент «LAND» (как и его транслитерация «ЛЕНД») переводится с английского языка как «страна, земля» и систематически используется в товарных знаках для товаров 09 класса МКТУ: «СИМА ЛЕНД» (свидетельство №469883), «РИО ЛЭНД» (свидетельство №378002) и др.;

- элемент «софт» в составе фирменного наименования ООО «ЛИРА софт» является жаргонным производным от английского слова «software» – программное обеспечение (см. <http://ru.wiktionary.org/wiki/софт>) и, таким образом, указанный элемент характеризует деятельность ООО «ЛИРА Софт» по разработке, продаже программного обеспечения, а «ЛИРА» представляет собой индивидуализирующий элемент фирменного наименования;

- семантическое сходство сравниваемых обозначений очевидно, поскольку оно основано на элементе «ЛИРА»;

- перечни услуг 35 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков включают совпадающие услуги «консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; помощь в управлении бизнесом; консультации по вопросам организации и управлению бизнесом; сбор информации по компьютерным базам данным; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов на покупки», услуги 35 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков «консультации профессиональные в области бизнеса» и «исследования в области бизнеса, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, управление коммерческое

лицензиями на товары и услуги для третьих лиц, управление по вопросам организации и управления бизнесом, услуги субподрядчика (управление коммерческое)» относятся к одной области – «услуги в сфере бизнеса», следовательно, являются однородными, однородными являются такие информационно-справочные услуги сравниваемых товарных знаков как: «поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц], сбор и предоставление статистических данных» и «информация деловая»;

- с учетом обстоятельств фактического смешения товаров и услуг ООО «ЛИРА софт» и ООО «ЛИРА САПР» потребителями, рекламные и оценочные услуги 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, также являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (30.09.2011) товарного знака по свидетельству №479523 правовая база для оценки его охраноспособности 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 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.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами такого наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

ООО «Лира софт», обосновывая свою заинтересованность при подаче возражения, указало, что является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование и товарные знаки, с которыми оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения, а, кроме того, осуществляет деятельность в той же сфере, что и правообладатель оспариваемого товарного знака – ООО «ЛИРА САПР». По мнению лица, подавшего возражение, столкновение средств индивидуализации ООО «ЛИРА САПР» и ООО «ЛИРА софт» в гражданском обороте способно ввести потребителя в заблуждение относительно программ семейства «ЛИРА».

Принимая во внимание наличие спора, касающегося столкновения прав на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «ЛИРА софт» в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Оспариваемый товарный знак «ЛИРА САПР» по свидетельству №479523 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Товарный знак зарегистрирован в отношении следующего перечня товаров и услуг:

09 класс МКТУ - компьютерные программы записанные; компьютерные программы оперативного обслуживания (записанные); программное обеспечение компьютеров записанное; мониторы (компьютерные программы); компьютерные программы (загружаемое программное обеспечение); программы компьютерных игр.

35 класс МКТУ - демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама продажи товаров по почте; реклама почтой; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление по вопросам организации и управления бизнесом; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги субподрядчика (управление коммерческое).

42 класс МКТУ - компьютерное программирование; разработка программного обеспечения компьютеров; обновлении программного обеспечения компьютеров; аренда (прокат) программного обеспечения компьютеров; обслуживание программного обеспечения компьютеров; дублирование компьютерных программ; установка компьютерных программ; конвертирование (преобразование) данных и компьютерных программ (кроме

физического преобразования); консультирование по программному обеспечению для компьютеров.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №479523 оспаривается в связи с наличием у лица, подавшего возражение, прав на фирменное наименование.

Следует отметить, что для признания регистрации товарного знака недействительной в рамках положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса необходимо соблюдение требований о тождестве или сходстве до степени смешения сравниваемого товарного знака и охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования (отдельным его элементом), однородности товаров (услуг), в отношении которых осуществляется деятельность обладателя исключительного права на фирменное наименование, и указанных в свидетельстве товарного знака, а также наличие у обладателя фирменного наименования более раннего права на это средство индивидуализации.

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов [1] следует, что ООО «ЛИРА софт», созданное 27 января 2003 года, получило право на свое фирменное наименование задолго до даты приоритета (30.09.2011) оспариваемого товарного знака по свидетельству №479523, принадлежащего ООО «ЛИРА САПР».

ООО «Лира софт» осуществляет деятельность по созданию, распространению и оказанию консультационных услуг в сфере программного обеспечения и т.п., что подтверждается, в частности, имеющимися в деле документами [13] – [22], а также судебными решениями [2] - [6]. В свою очередь оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, связанных с программным обеспечением и программированием. Следовательно, деятельность ООО «ЛИРА софт» однородна указанным в оспариваемом товарном знаке товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ.

Что касается требования законодательства о тождестве или сходстве товарного знака фирменному наименованию (отдельным его элементом), то необходимо принять во внимание следующие обстоятельства.

Отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, является обозначение «ЛИРА софт» («ЛИРА софт» - на украинском языке). В свою очередь оспариваемый товарный знак включает в свой состав словесные элементы «ЛИРА САПР». Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что оспариваемый товарный знак «ЛИРА САПР» является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО «ЛИРА софт» ввиду совпадения сильного элемента «ЛИРА», в то время как словесные элементы «софт» и «САПР» относятся к слабым элементам, имеющим описательный характер («софт» - производное от английского слова «software», означающего «программное обеспечение», «САПР» - «система автоматизированного проектирования»).

Вместе с тем, обозначение «ЛИРА» («ЛИРА» - его транслитерация) не может рассматриваться в качестве сильного индивидуализирующего элемента. Так, согласно выводам, изложенным в Постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2014 по делу №СИП-435/2013 [6], обозначение «ЛИРА» в силу его использования различными лицами (НИИАСС Госстроя УССР, ООО «ЛИРА софт», ООО «ЛИРА САПР») не способно ассоциироваться именно с деятельностью ООО «ЛИРА софт» и порождать не соответствующие действительности представления о принадлежности товаров или услуг, для маркировки которых они предназначены, этому лицу.

Таким образом, входящие в состав сопоставляемых средств индивидуализации «ЛИРА САПР» и «ЛИРА софт»/«ЛИРА софт» словесные элементы «ЛИРА/ЛИРА», «САПР», «софт» сами по себе являются слабыми с точки зрения индивидуализирующих свойств в области программирования. Вместе с тем комбинация этих элементов обуславливает фонетические отличия сравниваемых обозначений «ЛИРА САПР» и «ЛИРА софт»/«ЛИРА софт».

Кроме того, необходимо отметить, что обозначение «ЛИРА САПР» воспроизводит фирменное наименование правообладателя (ООО «ЛИРА САПР») оспариваемого товарного знака на украинском языке.

ООО «ЛИРА софт» и ООО «ЛИРА САПР» являются юридическими лицами, созданными и действующими на территории одного государства – Украины. При этом,

несмотря на более позднюю дату (10.02.2011) создания ООО «ЛИРА САПР», право этого лица на фирменное наименование оспорено не было.

Производимые ООО «Ли́ра софт» и ООО «ЛИРА САПР» программные комплексы являются специфической продукцией, а не товарами широкого потребления, при покупке которых потребитель не проявляет особой внимательности. Потребители же товаров (услуг) лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, как справедливо было указано в возражении, являются осведомленными лицами. Подтверждением указанного довода служат имеющиеся в деле распечатки из сети Интернет [21], [37], [38], а также сведения о проведении Межрегионального семинара «Новые технологии проектирования: теория и практика» [41], из которых усматривается, что потребители программных комплексов в сфере проектирования строительных конструкций владеют информацией о независимой друг от друга деятельности ООО «Ли́ра софт» и ООО «ЛИРА САПР» и о выпускаемых этими лицами программной продукции.

С учетом изложенных обстоятельств представляется необоснованным довод лица, подавшего возражение, о вероятности смешения потребителями товаров и услуг под оспариваемым товарным знаком «ЛИРА САПР» и деятельности, осуществляемой с использованием фирменного наименования ООО «ЛИРА софт», а, следовательно, нет основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №479523 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Также необходимо отметить, что основанием для подачи рассматриваемого возражения явилось несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у лица, подавшего возражение, старших прав на товарные знаки «ЛИРА» по свидетельству №480789, «ЛИРА» по свидетельству №480790, «LIRA» по свидетельству №480788 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «ЛИРА» по свидетельству №480789, «ЛИРА» по свидетельству №480790, «LIRA» по свидетельству №480788 с приоритетом от 06.04.2011 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами украинского, русского и латинского алфавитов. Правовая охрана указанным товарным знакам предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «консультации по

вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; обработка текста; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов на покупки».

Перечень услуг 35 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков включает такие идентичные позиции как «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; помощь в управлении бизнесом; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов на покупки», а также однородные услуги, связанные с организацией и управлением в области бизнеса, услуги информационно-справочные.

Что касается таких услуг 35 класса МКТУ перечня оспариваемой регистрации товарного знака как «демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области маркетинга; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама продажи товаров по почте; реклама почтой», то данные услуги относятся к сфере продвижения товаров, маркетингу и не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков.

В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков на предмет их сходства показал, что сравниваемые товарные знаки «ЛІРА САІР» и «ЛІРА» - «ЛИРА» - «LIRA» включают в свой состав фонетически и семантически тождественный элемент «ЛІРА» (или его транслитерацию), обладающий в

отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, индивидуализирующими свойствами.

Указанное обуславливает вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленных товарных знаков до степени их смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ «информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление по вопросам организации и управления бизнесом; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги субподрядчика (управление коммерческое)» в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, в этой части доводы возражения о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №479523 являются убедительными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 07.10.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №479523 недействительным частично в отношении услуг 35 класса МКТУ «информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; сбор информации по компьютерным

базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление по вопросам организации и управления бизнесом; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги субподрядчика (управление коммерческое)».