

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 10.05.2012, поданное по поручению ООО «НИЦ-СПЕЦТЕСТ», г. Обнинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010711521/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010711521/50 с приоритетом от 09.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, и услуг 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «СПЕЦ», «ТЕСТ», «НЕЗАВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также изобразительный элемент в виде голубого треугольника с черным кругом внутри.

Роспатентом 27.01.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака с исключением из самостоятельной правовой охраны всех словесных элементов. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому правовая охрана словесным элементам заявленного обозначения не может быть предоставлена в отношении всех товаров и услуг по причине несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что словесные элементы «СПЕЦ» («спец» - общепринятое сокращение от «специальный», см. <http://slovari.yandex.ru>), «ТЕСТ» («тест» (от англ. «test») – испытание, проверка, см. <http://slovari.yandex.ru>) и словосочетание «НЕЗАВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохраняемыми элементами, поскольку указывают на назначение товаров (услуг) и видовое наименование предприятие.

По мнению экспертизы, в заявленном комбинированном обозначении слова «СПЕЦ» и «ТЕСТ» композиционно расположены на расстоянии друг от друга и могут рассматриваться только как отдельные словесные элементы.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.05.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- нельзя согласиться с мнением экспертизы, что словесный элемент «СПЕЦ ТЕСТ» не обладает различительной способностью, поскольку в отношении заявленных товаров и услуг 09, 35, 37, 38 классов «СПЕЦ ТЕСТ» является очевидно фантазийным, а в отношении услуг 42 класса требует домысливания относительно их специфики и назначения;

- обозначение «СПЕЦ ТЕСТ» фонетически и семантически тождественно отличительной части фирменного наименования заявителя, а графическая разбивка была осуществлена исключительно из эстетических соображений;

- результаты поиска в поисковой системе Yandex показал, что словосочетание «СПЕЦ ТЕСТ» воспринимается системой как вариант написания слова «СПЕЦТЕСТ» и соотносится либо с заявителем по рассматриваемой заявке – ООО «НИЦ-СПЕЦТЕСТ», либо с автомобильной сферой деятельности, на которую деятельность заявителя не распространяется;

- принадлежащий заявителю домен spectest.ru был зарегистрирован в октябре 2008 года, а уже с начала 2009 года стала функционировать лаборатория, предназначенная для проведения исследований и проверок на соответствие технических средств требованиям законодательства в области защиты информации, а

также разработкой защищенных систем, аттестацией объектов информатизации, где обрабатывается информация, составляющая государственную тайну, конфиденциальная информация и коммерческая тайна;

- лаборатория «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» предоставляет широкий спектр услуг по защите информации, основные из которых: специальные проверки – поиск специальных закладочных устройств (жучков) в технических средствах; специальные исследования – поиск естественных каналов утечки информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок; услуги по аттестации объектов информатизации, составляющая государственную тайну; разработка защищенных систем управления и обработки информации; проведение комплекса работ в соответствии с требованиями нормативных документов по защите персональных данных, сведений конфиденциального характера, коммерческой тайны и сведений, составляющих государственную тайну;

- ООО «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» имеет лицензии и сертификаты, в том числе выданных ФСБ РФ, на осуществление деятельности, связанной с конфиденциальной информацией, государственной и коммерческой тайной в разных отраслях, большинство из которых относятся к 2009 – марту 2010 годам;

- основными клиентами заявителя являются компании госсектора, связанные со спецслужбами и ВПК, а также органы власти;

- компаний, предоставляющих подобные услуги, немного, они не нуждаются в массированных рекламных кампаниях и не участвуют в открытых выставках, а информация об их деятельности предоставляется в специализированных узкопрофильных журналах;

- о факте известности и статусе ООО «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» свидетельствует то, что лабораторию заявителя посетил Президент РФ в апреле 2010 года, где ознакомился с методикой проведения работ и высоко оценил достижения предприятия;

- все вышеизложенное свидетельствует о том, что за время существования ООО «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» обозначение «СПЕЦТЕСТ» приобрело различительную способность;

- обозначение «СПЕЦ ТЕСТ» и часть фирменного наименования заявителя «СПЕЦТЕСТ» воспринимаются заявителем как тождественные не только в силу узнаваемости, приобретенной в данной сфере в результате длительного использования, но и в силу пункта 14.4.2.2 Правил 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила), регламентирующего особенности сопоставительного анализа словесных обозначений, а также грамматики русского языка;

- совершенно очевидно, что эти обозначения, если следовать Правилам, по меньшей мере, сходны до степени смешения, а, следовательно, все предоставленные материалы, относящиеся к слову «СПЕЦТЕСТ», равным образом относятся и к словесному элементу «СПЕЦ ТЕСТ»;

- словесные элементы «СПЕЦ» и «ТЕСТ» не воспринимаются потребителем по отдельности, а как единое целое, где «СПЕЦ» - это первая часть сложных слов со значением: 1) специальный, например, спецзаказ, спецотдел, спецодежда, спецшкола, спецрейс, спецзадание, спецслужба, спецгруппа; 2) специализированный, например, спецхозяйство.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2010711521/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака, включив в состав правовой охраны словесный элемент «СПЕЦ ТЕСТ», в отношении скорректированного перечня услуг:

35 класс МКТУ – ведение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; информация деловая; информация статистическая; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных;

37 класс МКТУ – ремонт; установка оборудования;

38 класс МКТУ – информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; обеспечение доступа в Интернет [услуги

провайдеров]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи;

42 класс МКТУ – научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров.

В качестве дополнения к возражению заявителем были приложены следующие материалы:

- результат поиска в Яндекс [1];
- акт сдачи-приемки услуг по договору 574932/NIC-D от 10.11.2008 (продление домена spectest.ru) [2];
- копия статьи журнала «Связь и автоматизация МВД России – 2010» Российские инновации для органов правопорядка [3];
- копия статьи журнала «InformationsSecurity» Защищенный моноблок для одновременной безопасности работы в двух независимых сетях [4];
- презентация ООО «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» [5];

- распечатка с сайта www.spectest.ru «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» Раздел новости от 28.05.2010 г.: Президент РФ Д.А. Медведев осмотрел лабораторию «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» [6];
- распечатка с сайта www.spectest.ru «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» Раздел о лаборатории [7];
- распечатка с сайта www.spectest.ru «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» Раздел новости от 02.04.2009 г.: Запуск официального сайта «СПЕЦТЕСТ» [8];
- распечатка с сайта www.spectest.ru «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» Раздел отзывы от заказчиков: 2 письма [9];
- копии лицензии №983 от 18.10.2011 г. на осуществление сведений, составляющих государственную тайну [10];
- копия аттестата аккредитации органа по аттестации от 17.05.2010 №СЗИ RU.2507.B199.397 [11];
- лицензия ФСБ №8410М от 11.02.2010 на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны [12];
- лицензия ФСБ №8411В от 11.02.2010 на осуществление деятельности по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в помещениях и технических средствах [13];
- лицензия ФСБ №815Р от 11.02.2010 на осуществление распространения шифровальных (криптографических средств) [14];
- лицензия ФСБ №8176П от 24.12.2009 на осуществление разработки, производства шифровальных (криптографических) средств, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств информационных и телекоммуникационных систем [15];
- лицензия ФСБ №814Х от 11.01.2010 на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств [16];
- лицензия ФСТЭК №0628 от 10.03.2010 на деятельность по разработке и (или) производству средств защиты конфиденциальной информации [17];

- лицензия ФСТЭК №1035 от 10.03.2010 на деятельность по технической защите конфиденциальной информации [18];
- лицензия ФСТЭК №2507 от 22.03.2010 на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны (в части технической защиты информации) [19];
- лицензия Роспотребнадзора №40.01.05.002.Л.000027.11.09 от 12.11.2009 на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) [20];
- информационное письмо директора ООО «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» Забродоцкого А.С. с указанием видов деятельности предприятия с 2005 по 2010 гг., пояснения о степени секретности [21];
- договор на выполнение специальных работ и специальных исследований технических средств иностранного производства №01 от 28.07.2010 [22];
- договор №34402 с ООО «ПК «ЭЛЕКТРОНИКА» от 01.12.2009 [23];
- фотография у входа в лабораторию «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» во время визита Д.А. Медведева [24];
- благодарственные письма Правительства Московской области и «Бизнес компьютерс групп» [25];
- распечатка поиска «спец тест» в Google [26];
- статья в издании «ЯПРОФИ» с упоминанием об участии «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» в Международной промышленно-технологической выставке «ИНТЕРМАШ-2010» [27];
- интервью директора «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» А.С. Забродоцкого журналу Intelligent Enterprise [28];
- статья о «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» в журнале Information Security [29];
- резюме бывшего сотрудника лаборатории с указанием видов деятельности [30];
- DVD-диск с рекламным роликом о лаборатории [31].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, частично убедительными.

С учетом даты (09.04.2010) поступления заявки №2010711521/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила.

Согласно положениям 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 доминирующее положение.

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

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2010711521 представляет собой словесно-графическую композицию, в центре которой находится равнобедренный голубого цвета, в который вписан треугольник белого цвета с черным кругом внутри. По левой боковой стороне голубого треугольника расположен словесный элемент «СПЕЦ», а на правой – «ТЕСТ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Под основанием треугольника расположено словосочетание «НЕЗАВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР», выполненный заглавными буквами русского алфавита мелким шрифтом.

Анализ заявленного обозначения показал, что словосочетание «НЕЗАВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» и словесные элементы «СПЕЦ», «ТЕСТ» являются неохраняемыми элементами.

Словосочетание «НЕЗАВИСИМЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» представляет собой видовое наименование предприятия, осуществляющего

определенный вид деятельности, что свидетельствует об отсутствии у него различительной способности, следовательно, данному словесному элементу не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана, что заявителем не оспаривается.

Что касается слов «СПЕЦ» и «ТЕСТ», пространственно расположенных по отдельности друг от друга на боковых частях изобразительного элемента, то необходимо отметить, что в силу своего смыслового значения данные словесные элементы («СПЕЦ» - общепринятое сокращение от «специальный» (1. Особый, исключительно для чего-нибудь предназначенный; 2. Относящийся к отдельной отрасли чего-нибудь, присущий той или иной отрасли); «ТЕСТ» (от английского слова *test*) — испытание, проверка, см. <http://slovari.yandex.ru>) в отношении заявленных товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 42 классов МКТУ являются описательными, поскольку указывают на назначение товаров и услуг.

Представленные заявителем материалы свидетельствуют о том, что лабораторией ООО «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» действительно осуществляется деятельность по тестированию технических средств на предмет их информационной безопасности, что подтверждает правомерность вышеприведенных доводов.

Вместе с тем, из представленных заявителем материалов усматривается, что заявитель использовал заявленное обозначение с 2010 года, и в результате этого использования данное обозначение приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации именно ООО «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» в отношении части заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ.

Так, представленные документы свидетельствуют о том, что лаборатория ООО «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» была создана компанией Kraftway в 2010 году для проведения специальных исследований и проверок технических средств на соответствие требованиям законодательства в области защиты информации. Наличие необходимого пакета аттестатов и лицензий [10] – [20] специализированных служб в области защиты информации позволяет осуществлять деятельность, связанную, в частности, с проведением исследований на предмет утечки информации и ее защиты, выявлением устройств, предназначенных для

негласного получения информации, разработкой шифровальных (криптографических) средств и защищенных средств обработки информации, техническим обслуживанием шифровальных (криптографических средств), защищенных средств обработки информации и т.д., которая соотносится с заявленными услугами 37, 42 классов МКТУ. В материалах дела имеются благодарственные письма от клиентов ООО «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» [25], а также договор на оказание услуг по проведению специальных исследований технических средств на предмет утечки конфиденциальной информации [22], публикации в средствах массовой информации [3], [4], [27] - [29] буклеты с описанием деятельности компании [5] и информация из сети Интернет [6] – [9].

Кроме того, в деле имеются сведения [27] о том, что ООО «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» принимала участие в специализированной выставке «ИНТЕРМАШ-2010», посвященной вопросам модернизации и переоснащения производственной и технологической базы предприятий машиностроительного комплекса, а также смежных отраслей промышленности.

При оказании услуг ООО «НИЦ-СПЕЦТЕСТ» заявленное обозначение качества средства индивидуализации используется на бланках договоров, в рекламных буклетах и в сети Интернет на официальном сайте компании www.spectest.ru, в связи с чем входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «СПЕЦ» и «ТЕСТ», являющиеся также составными частями фирменного наименования заявителя, воспринимаются потребителем как средство индивидуализации конкретного лица, а не как описание назначения оказываемых услуг.

Вместе с тем, документов, свидетельствующих о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в отношении остальных заявленных услуг 35, 38 классов МКТУ, а также товаров 09 класса МКТУ заявителем не представлено.

Таким образом, с учетом представленных заявителем дополнительных материалов, можно сделать вывод о том, что доводы экспертизы о несоответствии словесных элементов «СПЕЦ» и «ТЕСТ» требованиям пункта 1 статьи 1483

Кодекса, являются обоснованными только в отношении заявленных товаров 09 и услуг 35, 38 классов МКТУ.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.05.2012, изменить решение Роспатента от 27.01.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010711521.