

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, рассмотрела возражение от 26.03.2014, поданное ООО «Пикософт», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №445156, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2010720748 с приоритетом от 15.06.2010 была произведена 03.10.2011 за №445156 на имя Широкова А.А., г. Южноуральск Челябинской обл. (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «PICASSOFT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 42 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку на основании положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, показывает, что оригинальная часть фирменного наименования «Пикософт» является сходной до степени смешения с оспариваемым товарным знаком «PICASSOFT»;

- ООО «Пикософт» было зарегистрировано в качестве юридического лица 05.04.2007, т.е. право на фирменное наименование возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в соответствии с уставом ООО «Пикософт» к основным видам деятельности общества относятся разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

- осуществление деятельности по разработке, внедрению и обслуживанию программного обеспечения, по созданию баз данных и консультации в указанной области подтверждается копиями договоров, благодарственных писем потребителей;

- услуги, оказываемые ООО «Пикософт», являются однородными всем товарам и услугам оспариваемой регистрации, поскольку относятся к одному сегменту рынка – программное обеспечение и компьютеры, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- учредительные и уставные документы ООО «Пикософт» [1];
- сертификат соответствия [2];
- договоры с актами сдачи-приемки [3];
- публичные оферты о предоставлении права пользования программой для ЭВМ [4];
- благодарности потребителей [5];
- справка о правах на доменное имя [6];
- распечатка с сайта www.picosoft.ru [7].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.06.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами наименования), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №445156 представляет собой выполненное буквами латинского алфавита словесное обозначение «PICASSOFT», не имеющее смыслового значения.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 42 и 45 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Закона, а именно: оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией Палаты по патентным спорам при наличии совокупности следующих признаков:

- оспариваемый товарный знак должен быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности фирменное наименование охраняется во всех странах Союза, без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является оно частью товарного знака.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица, выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее ЕГРЮЛ) [1], право на фирменное наименование у ООО «Пикософт» возникло с момента его государственной регистрации - 05.04.2007, то есть ранее даты (15.06.2010) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №445156.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «PICASSOFT» и части «Пикософт» фирменного наименования лица, подавшего возражение, показал, что они являются сходными фонетически, поскольку содержат одинаковое количество слогов, имеют близкий состав согласных звуков (отличаются только удвоенным согласным звуком «S» в оспариваемом знаке) и близкий состав гласных (И – О – О / И – А – О), при котором звук О в безударной позиции звучит как звук А. Оценить сравниваемые обозначения по семантическому признаку сходства не представляется возможным ввиду отсутствия у них смысловых значений. Графические отличия обозначений в данном случае имеют второстепенный характер и не оказывают

существенного влияния на вывод о сходстве словесных обозначений в целом при наличии их фонетического сходства.

При анализе сферы деятельности лица, подавшего возражение, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Из представленных материалов следует, что ООО «Пикософт» является предприятием, деятельностью которого является, в частности, разработка программного обеспечения, консультирование по вопросам программного обеспечения, деятельность по созданию и использованию баз данных.

Указанное подтверждается уставом общества, выпиской из ЕГРЮЛ [1], сертификатом соответствия [2], договорами №Д11/7-С от 25.04.2007 и №2010/2 от 15.04.2010 на оказание услуг по сопровождению и развитию программных комплексов с ООО «Информация-Экономика» «ИНЭК», государственным контрактом №Ф20/9 от 18.05.2009 на сопровождение и развитие подсистемы отчетности субъектов страхового дела и подсистемы контроля за финансовой деятельностью субъектов страхового дела системы АС «РЕЕСТР» в центральном аппарате Федеральной службы страхового надзора и территориальных органах страхового надзора с техническими заданиями и актами приема-сдачи работ [3], в рамках которого разрабатывались программы и базы данных, осуществлялись консультации в области информационных технологий, а также публичными офертами о предоставлении права пользования программами для ЭВМ [4], информацией с сайта компании [7] и благодарственными письмами потребителей [5].

Таким образом, следует признать, что деятельность ООО «Пикософт» корреспондирует части товаров 09 класса МКТУ: «блоки магнитной ленты [компьютеры]; блоки памяти для компьютеров; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков [для компьютеров]; интерфейсы [компьютеры]; клавиатуры компьютеров; компьютеры; компьютеры портативные; мониторы [компьютерное оборудование]; принтеры; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; процессоры [центральные блоки

обработки информации]; сканеры [оборудование для обработки информации]; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки информации] и однородна части услуг 35 класса МКТУ: «ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» и 42 класса МКТУ: «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат средств программного обеспечения; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров», указанных в перечне оспариваемой регистрации, поскольку они относятся к одной родовой группе (программное обеспечение, информационные технологии, консультации в этой области, создание баз данных), имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей. Необходимо отметить, что при определении однородных товаров и услуг коллегией было принято во внимание, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства, близкую к тождеству.

Что касается остальных товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 42 и 45 классов МКТУ оспариваемой регистрации, в отношении которых лицо, подавшее возражение, также просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №445156 недействительным, то они не являются однородными, поскольку относятся к разным родовым группам товаров и услуг (в одном случае – это программы и компьютерные технологии, в других случаях –

электрические приборы, средства обучения, устройства для воспроизведения звука, для развлечений, реклама, коммерческая деятельность, менеджмент, ремонт, связь и т.д.), имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Сходство оспариваемого товарного знака и части фирменного наименования лица, подавшего возражение, дает основание утверждать, что товарный знак по свидетельству №445156 воспроизводит часть наименования фирмы, осуществляющей деятельность по оказанию услуг, однородных части товаров и услуг, указанных в свидетельстве, до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В связи с указанным у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №445156 в отношении части товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, не удовлетворяющим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 26.03.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №445156 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ: «блоки магнитной ленты [компьютеры]; блоки памяти для компьютеров; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков [для компьютеров]; интерфейсы [компьютеры]; клавиатуры компьютеров; компьютеры; компьютеры портативные; мониторы [компьютерное оборудование]; принтеры; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; процессоры [центральные блоки обработки информации]; сканеры [оборудование для обработки информации]; устройства для обработки информации; устройства коммутационные

[оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки информации], 35 класса МКТУ: «ведение автоматизированных баз данных; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» и 42 класса МКТУ: «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат средств программного обеспечения; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров».