

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 30.01.2007, поданное компанией Сайбер, Инк., США [Ciber, Inc., United States of America] на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 26.10.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005700283/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005700283/50 с приоритетом от 12.01.2005 является Сайбер, Инк., США [Ciber, Inc., United States of America] (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию "CIBER NOVASOFT (сайбер новасофт) – изобретенное словосочетание, не имеющее смыслового значения, в котором "CIBER" – часть наименования фирмы заявителя, словосочетание выполнено оригинальным шрифтом в две строки, причем слово "CIBER" – большим по размеру шрифтом, чем "NOVASOFT", слова выполнены черным цветом, кроме букв "I" и двух букв "O", выполненных темно-синим цветом". Регистрация заявленного обозначения испрашивается в черном и темно-синем цвете, для товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Решением Федерального института промышленной собственности 26.10.2006 отказано в регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован тем, что заявленное обозначение "CIBER novasoft" сходно до степени смешения со знаками, содержащими словесные элементы "SIBER" (свидетельство № 284188, приоритет от 05.01.2004, правообладатель – ООО "КЛОСС СЕРВИСЕЗ КОРПОРЕЙШН", г. Екатеринбург), "CYBER" (свидетельства № 246360, приоритет от 28.03.2002, правообладатель – ЗАО "Кибер-С"; № 270697, приоритет от 19.11.2001, № 219707, приоритет от 13.12.2000, № 200037, приоритет от 23.11.1998, правообладатель – В.А. Правдинцев, г. Краснодар; международная регистрация № 745416 от 03.11.2000, правообладатель – "CYBER GROUP EUROPE", Франция), а также со знаками, содержащими словесные элементы "NOVOSOFT", "НОВОСОФТ" (свидетельства № 223573, приоритет от 14.08.2000; № 223571, приоритет от 07.08.2000, правообладатель – ООО "Новософт", г. Новосибирск), "NOVASOFT" (международная регистрация № 695208 от 16.05.1998, правообладатель – "Novasoft Consulting GmbH", Германия). Указанные знаки получили правовую охрану в отношении однородных товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2005700283/50.

Экспертиза также отмечает следующее. "Сходство до степени смешения установлено на основании признаков фонетического сходства. Заявленное обозначение состоит из двух слов "CIBER" и "novasoft", расположенных на разном уровне, выполненных разным шрифтом, имеющих разный размер, и не связанных между собой ни графически, ни семантически, в связи с чем, данные слова не могут быть рассмотрены как словосочетание, так как не имеют никакой композиционной связи. Элемент "CYBER" противопоставленных знаков является предметом правовой охраны."

В возражении от 30.01.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявитель ограничил объем притязаний по заявке № 2005700283/50 услугами 42 класса МКТУ, указанными в перечне.

2. Словесный элемент «CYBER» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 270697, 219707, 200037 не является основным с точки зрения способности выполнять индивидуализирующую функцию, поскольку является слабым, неохраноспособным, носит описательный характер и относится к категории общепринятых терминов, характерных для области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных знаков. Семантика слова «CYBER» - относящийся к компьютерам, информационным технологиям, Интернету.
3. Противопоставленные товарные знаки, содержащие элементы "SIBER" (свидетельство № 284188), «CYBER» (свидетельства № 246360, 200037, 219707, 270697) сосуществуют друг с другом в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, тем самым, обеспечивая отсутствие сходства до степени смешения по всем критериям (фонетика, семантика, графика).
4. В состав заявленного обозначения входит дополнительный фантазийный элемент "novasoft", который также несет индивидуализирующую нагрузку, способствующую обособлению обозначения. При этом доминирующее положение занимает слово "CIBER".
5. Заявленное обозначение "CIBER novasoft" и противопоставленные товарные знаки, содержащие элементы «CYBER», "NOVOSOFT", "НОВОСОФТ" не сходны по графическому, фонетическому, семантическому признакам. При этом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, способны независимо выполнять функцию товарных знаков на рынке однородных услуг.

6. Визуальные различия между заявленным обозначением "CIBER novasoft" и противопоставленными товарными знаками содержащими элементы «CYBER», "NOVOSOFT", "НОВОСОФТ", достигаются за счет разного общего зрительного впечатления, наличия ряда дополнительных изобразительных элементов (овалы, овал, расположенный в четырехугольнике – в случае знаков, содержащих элемент «CYBER»; четырехугольник с характерным рисунком внутри, расположенный удобно с точки зрения визуального восприятия потребителем – в случае знака, содержащего элемент "NOVOSOFT"), оригинального крестообразного композиционного расположения элементов «CYBER» и «NET» в составе знаков, характерного написания словесных составляющих, за исключением товарного знака "НОВОСОФТ", исполненного стандартным шрифтом. Дополнительное визуальное различие между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком "NOVOSOFT" достигается за счет цветового решения последнего, а также за счет того, что заявленное обозначение исполнено строчными буквами со стилизацией шрифта.
7. Фонетические различия между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками заключаются в различной фонетической длине, разном количестве слогов, разном звучании конечных и дополнительных элементов («сайбер новасофт» - «сайбер нет» - «новософт»).
8. Семантические различия достигаются за счет разного смысла: определенное смысловое вышеуказанное значение элементов «CYBER» в противопоставленных знаках и фантазийность слова "CIBER" в заявлении обозначении, совпадающего с частью фирменного наименования заявителя, что в целом предполагает указание на производителя и усиление различительной

способности. При сравнении изобретенного элемента «novasoft» заявленного обозначения и знаков, содержащих изобретенные элементы «NOVOSOFT», «НОВОСОФТ», следует вывод об отсутствии общих идей и понятий.

9. Заявленные услуги 42 класса МКТУ, связанные с анализом, оценкой, планированием информационных систем, внедрением и комплектацией систем программного обеспечения и т.п., не являются однородными по отношению к услугам противопоставленных товарных знаков. Заявленные услуги отражают специфику деятельности заявителя (разработка по заказу и техническая поддержка информационных решений в области электронной коммерции) и отличаются по назначению, кругу потребителей.

В подтверждение своих доводов заявителем представлена распечатка из электронных словарей, касающаяся семантики слова «CYBER».

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения "CIBER novasoft" в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг 42 класса МКТУ по заявке № 2005700283/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (12.01.2005) поступления заявки № 2005700283/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, 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 ТЗ 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 ТЗ: 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил Т3).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил Т3 при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение "CIBER novasoft" (1) является словесным и представляет собой совокупность элементов "CIBER" и "novasoft", выполненных в две строки строчными буквами, причем составляющая "CIBER" выполнена более крупным шрифтом и расположена над элементом "novasoft", смещенным в правую сторону. Буквы «и» и «о» в словах исполнены темно-синим цветом, остальные буквы в обозначении - черного цвета. Обозначение заявлено буквами латинского алфавита, оригинальным шрифтом.

Обозначение (1) выполнено в две строки, в силу чего потребитель воспринимает слова, входящие в его состав, независимо друг от друга. Кроме того, слова "CIBER" и "novasoft" не обладают семантикой, позволяющей преобразовать данную комбинацию в устойчивое словесное сочетание. Таким образом, в силу также своего пространственного расположения в композиционном решении заявленного обозначения, составляющие "CIBER" и "novasoft" воспринимаются независимо друг от друга как отдельные сильные элементы.

Оригинальность исполнения составляющих "CIBER" и "novasoft" является незначительной и не способствует индивидуализирующему усилию обозначения (1), поэтому довод о стилизации исполнения обозначения (1) не может быть признан убедительным.

На основании скорректированного в возражении от 30.01.2007 заявителем объема притязаний по первоначально заявленным товарам и услугам, регистрация знака испрашивается для услуг 42 класса МКТУ "компьютерные консультации, а именно анализ, оценка, планирование и разработка информационных систем и систем электронной коммерции для компаний; услуги в сфере компьютерного программного обеспечения, а именно создание, внедрение и комплектация систем программного обеспечения на заказ и пакетов программ". Заявляемое цветовое сочетание обозначения (1): черный, темно-синий.

На основании вышеизложенного, проведение сопоставительного анализа на однородность и сходство словесного элемента "CIBER" заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков, содержащих элементы "SIBER" по свидетельству № 284188, "CYBER" по свидетельствам № 246360, 219707, по международной регистрации № 745416, "novasoft" по международной регистрации № 695208 нецелесообразно.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 200037 (2) является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой горизонтально расположенный овал с черной окантовкой. Внутри овала размещена крестообразная композиция из словесных элементов "CYBER" и "NET", выполненных заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, причем элемент "NET" выполнен более жирным шрифтом по сравнению с элементом "CYBER". Составляющая "CYBER" исполнена горизонтально, элемент "NET" расположен вертикально, причем буква "E" совпадает в обеих словесных составляющих в силу своего пространственного расположения и заложенной семантики.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 270697 (3) является комбинированным. Изобразительные элементы представляют собой горизонтально расположенный овал с окантовкой белого цвета, помещенный внутри квадрата черного цвета. Словесные элементы "CYBER" и "NET" выполнены

белым цветом и имеют одинаковое исполнение (шрифт, буквы, алфавит) и пространственное расположение как в противопоставленном знаке (2).

Правовая охрана знаков (2; 3) предоставлена в черно-белом сочетании и действует, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Элементам "CYBER" противопоставленных комбинированных знаков (2, 3), несмотря на вышеупомянутую семантику – "относящийся к компьютерам, информационным технологиям, Интернету" предоставлена правовая охрана. Поэтому, довод заявителя о неохраноспособности данных элементов не может быть признан убедительным.

Элементы "CYBER" знаков (2, 3) являются основными в силу визуального восприятия, акцентируют на себе внимание потребителя, легко запоминаются. Изобразительные составляющие в знаках (2, 3) не привносят качественно иной уровень восприятия в знаки, тем самым не добавляют в них особой различительной способности, влияющей на образ знаков в целом и приводящей к утрате словесного характера элементов "CYBER".

Таким образом, при сопоставительном анализе обозначения (1) и знаков (2, 3) за основу должно быть взято сравнение сильных элементов "CIBER" и "CYBER".

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 223573 (4) является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой совокупность четырехугольника и вписанных в него многоугольников и расположен в левой части знака. Словесные элементы, расположенные справа от изобразительного элемента, занимают доминирующее положение по своему пространственному расположению, представляют собой совокупность фантазийной составляющей "NOVOSOFT" и под ней расположенного доменного имени "www.novosoft.ru". Элементы "www" и "ru" доменного имени знака исключены из правовой охраны. Составляющие "NOVOSOFT", "www.novosoft.ru" выполнены латинским алфавитом, заглавными буквами, при этом в элементе "NOVOSOFT" часть "NOVO" выделена белым цветом с синей окантовкой, а часть "SOFT" выделена синим цветом, весь элемент в целом выполнен более крупным шрифтом

по сравнению со шрифтом доменного имени. Правовая охрана представлена знаку в черном, белом, светло-синем цветовом сочетании.

Цветовое выделение составляющей "NOVO" в знаке (4) не приводит к качественно иному уровню восприятия элемента "NOVOSOFT" и утрате им словесного характера. Следует также отметить, что дублирование словесной составляющей "NOVOSOFT" в доменном имени усиливает визуальное восприятие знака (4) в целом и фокусировку внимания потребителя на основных элементах "NOVOSOFT".

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 223571 (5) является словесным и представляет собой изобретенное слово "НОВОСОФТ", выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаков (4, 5) действует, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Дополнительную различительную способность знакам (4, 5) создает отличительная часть фирменного наименования правообладателя этих знаков, фонетически/графически тождественная знаку (5) и фонетически тождественная основным словесным элементам "NOVOSOFT" в знаке (4).

Таким образом, при сопоставительном анализе обозначения (1) и знаков (4, 5) за основу должно быть взято сравнение сильных элементов "novasoft" и "NOVOSOFT", "НОВОСОФТ".

Указанные в перечне заявленного обозначения (1) услуги 42 класса МКТУ совпадают с приведенными в перечне услугами 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков (2, 3, 4, 5), либо соотносятся между собой как род-вид (услуги, связанные с программированием, информационными системами), имеют одинаковое назначение (программное обеспечение третьих лиц, консультирование в области компьютерной техники), круг потребителей, область применения, а также условия реализации. Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод об их однородности.

Сопоставительный анализ сильных элементов "CIBER" обозначения (1) и "CYBER" знаков (2, 3) по фонетическому фактору показал совпадение их первой буквы "С", конечной части "BER", что и обуславливает их близкое звучание.

Сопоставительный анализ сильных элементов "CIBER" обозначения (1) и "CYBER" знаков (2, 3) по графическому фактору показал одинаковый алфавит (латинский), используемый при написании сравниваемых элементов, общую последовательность расположения букв по отношению друг к другу (за исключением отличия во второй букве), что в целом привело к близкому зритальному впечатлению.

Семантическое значение у сильного элемента "CIBER" обозначения (1) отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ между ним и элементами "CYBER" противопоставленных знаков (2, 3).

Сопоставительный анализ сильных элементов "novasoft" обозначения (1) и "NOVOSOFT", "НОВОСОФТ" знаков (4, 5) по фонетическому фактору показал звуковое совпадение начальных частей "NOV", "НОВ", конечных частей "SOFT", "СОФТ", что и обуславливает близость звучания.

Сопоставительный анализ сильных элементов "novasoft" обозначения (1) и "NOVOSOFT" знака (4) по графическому фактору показал одинаковый алфавит (латинский), используемый при их написании, общую последовательность расположения букв по отношению друг к другу (за исключением отличия в четвертой букве), что в целом привело к близкому зритальному впечатлению.

Графическое отличие в исполнении букв знака (5) "НОВОСОФТ" не оказывает решающего влияния при определении сходства сравниваемых обозначений в силу высокой степени сходства по фонетическому признаку.

Семантическое значение у сильных элементов "novasoft" обозначения (1), "NOVOSOFT", "НОВОСОФТ" знаков (4, 5) отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ между ними по данному критерию сходства.

Фонетический и графический факторы сходства являются в данном случае основополагающими для признания заявленного обозначения (1) и противопоставленных товарных знаков (2, 3, 4) сходными.

Фонетический фактор сходства являются основополагающим для признания заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (5) сходными.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение (1) и противопоставленные товарные знаки (2, 3, 4, 5) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения (1) требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.01.2007, оставить в силе решение экспертизы от 26.10.2006.