

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 30.08.2010, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №363218, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «НОРБИТ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007717279/50 с приоритетом от 09.06.2007 зарегистрирован 27.10.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №363218 Общества с ограниченной ответственностью «Техноград», 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 52 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 07, 08, 09, 10, 11, 21, 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «NORBI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.08.2010 выражено мнение о том, что регистрация №363218 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 (1) и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- использование словесного товарного знака «NORBI» правообладателем в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ способно ввести потребителя и контрагентов в заблуждение относительно изготовителя товара;

- товарный знак «NORBI» является сходным до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования ООО «НОРБИТ»;

- дата возникновения исключительного права на фирменное наименование ООО «НОРБИТ» - 23.03.2001, что предшествует дате приоритета товарного знака по свидетельству №363218;

- фирменное наименование ООО «НОРБИТ» использовалось лицом, подавшим возражение, в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства №363218;

- при установлении однородности товаров и услуг лицом, подавшим возражение, принималась во внимание принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №363218 недействительной в отношении всех товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- Свидетельство о регистрации ООО «НОРБИТ» [1];
- Устав ООО «НОРБИТ» за 2005г. [2];
- Договор на поставку программного продукта №364 от 01.09.2006 [3];
- Договор поставки №070118/02 от 19.01.2007 [4];
- Договор на поставку программного продукта №150705/1 от 15.07.2005 и акт приема-передачи программного продукта [5];
- Договор на внедрение и настройку Электронной системы материально-технического снабжения №100206/1/2-П-19-030/06 от 10.02.2006 и акт сдачи-приемки выполненных работ [6];

— Договор на внедрение и настройку Электронной системы материально-технического снабжения №39505/юд от 26.12.2005 и акт приема-передачи программного продукта [7];

— Договор на поставку программного продукта №241105/03 от 24.11.2005 [8];

— Платежные поручения [9];

— Свидетельство №2007613883 о регистрации программы для ЭВМ [10].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №363218, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на дату проведения коллегии свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (09.06.2007) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 абзацем третьим пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №363218 является словесным и представляет собой слово «NORBI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №363218 предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 08, 09, 10, 11, 21, 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №363218 оспаривается, в частности, в связи с наличием у лица, подавшего возражение, более ранних прав на фирменное наименование «НОРБИТ» в той сфере деятельности, к которой относятся указанные в перечне оспариваемого товарного знака товары и услуги 09, 35 классов МКТУ.

Анализ представленных документов [1] - [2] показал, что право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло 23.03.2001г., т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №363218.

Вместе с тем, для признания регистрации товарного знака по свидетельству №363218 недействительной в рамках положений пункта 3 статьи 7 Закона необходимо соблюдение требований о тождестве сравниваемого товарного знака и охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования (его части). В данном случае часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, представляет собой слово «НОРБИТ», которое фонетически сходно с оспариваемым товарным знаком «NORBI», но не тождественно ему. В этой связи следует отметить, что доводы лица, подавшего возражение, относительно нарушения требований законодательства при регистрации оспариваемого товарного знака, не является обоснованным.

Кроме того, необходимо отметить, что представленные лицом, подавшим возражение, материалы [3] - [10], свидетельствуют лишь об осуществлении им деятельности по поставкам и внедрению программных продуктов. Что касается иных перечисленных в уставных документах лица, подавшего возражения, услуг, являющихся предметом его деятельности, то их фактическое осуществление не подтверждено какими-либо документами. Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что ООО «НОРБИТ» осуществляет деятельность в отношении всех товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, перечисленных в перечне оспариваемого товарного знака, является декларативным.

Относительно доводов о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, следует отметить, что сам по себе фантазийный словесный элемент «NORBI» не несет информации об изготовителе товаров (услуг) 09, 35 классов МКТУ, в связи с чем, основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №363218 содержит способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно изготовителя, отсутствуют.

Представленные материалы возражения не содержат подтверждения довода о введении потребителя в заблуждение при восприятии оспариваемого товарного знака.

В силу указанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона, является недоказанным.

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что доводы лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №363218 являются необоснованными.

В этой связи Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 30.08.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №363218.**