

Палата по патентным спорам Роспатента 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 23.06.2006, поданное Некоммерческим Партнерством Патентных Поверенных «Новация», Екатеринбург (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «НОВАЦИЯ» по свидетельству №264441, при этом установлено следующее.

Товарный знак «НОВАЦИЯ» по заявке №2001740538/50 с приоритетом от 24.12.2001 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №264441 на имя ЗАО Инновационное предприятие «Новация», Москва (далее — правообладатель) в отношении товаров 1-13, 15, 16, 17, 20-31, 34 и услуг 35 - 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НОВАЦИЯ», которое выполнено черным цветом на белом фоне.

В возражении от 23.06.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана указанному товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

— товарный знак «НОВАЦИЯ» по свидетельству № 264441 сходен до степени смешения с товарным знаком «NOVATION НОВАЦИЯ» по свидетельству №204967, ранее зарегистрированному на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ «юридическая служба»;

— услуги 42 класса МКТУ «юридическая служба», указанные в перечне оспариваемой регистрации, однородны услугам 42 класса МКТУ «управление делами по охране авторских прав; использование запатентованных изобретений; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]», указанные в перечне свидетельства №204967;

— однородность услуг подтверждается следующим;

— услуги, перечисленные в противопоставленной регистрации, относятся к услугам в сфере интеллектуальной собственности, внутри которой можно выделить юридические и технические услуги;

— юридические услуги составляют значительную часть услуг, оказываемых в сфере интеллектуальной собственности;

— сами понятия интеллектуальная собственность, промышленная собственность, авторское право носят правовой характер;

— интеллектуальная собственность существует лишь постольку, поскольку существует ее правовая регламентация;

— услуги в сфере интеллектуальной собственности оказывают как юристы, так и патентоведы;

— реклама патентных услуг размещается в рубрике «юридические службы»;

— вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что существует реальная возможность возникновения представления у потребителей о принадлежности услуг в сфере интеллектуальной собственности и юридических услуг, оказываемых под одним и тем же товарным знаком, одному лицу;

— возможность смешения указывает на однородность указанных услуг.

Учитывая приведенные аргументы лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «НОВАЦИЯ» по свидетельству №264441 в отношении услуг 42 класса МКТУ «юридическая служба».

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «НОВАЦИЯ» по свидетельству №264441, в котором приводятся следующие доводы:

— анализ словарей показал, что «однородный - это относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый, выполняющий ту же функция» (С.И.Ожегов «Толковый словарь русского языка», М. 1992), «служба - какая-либо специальная область работы с относящимися к ней учреждениями» (там же);

— подробный анализ понятия юридическая служба предприятия показал, что она осуществляет контроль за законностью приказов и распоряжений, издаваемых руководством, принимает участие в составлении договоров и соглашений, заключаемых с другими предприятиями и учреждениями;

— термин «юридическая служба» является обобщающим понятием всей структуры или механизма, который реализует правовую работу;

— интеллектуальная собственность – это собирательный термин, который позволяет объединить права на разнородные результаты интеллектуальной (или творческой) деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, выпускаемой ими продукции и выполняемых услуг;

— отсюда следует, что конкретное использование интеллектуальной собственности может иметь как юридический так и не юридический характер;

— поэтому услуги «управление делами по охране авторских прав, использование запатентованных изобретений, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, лицензирование объектов интеллектуальной собственности и консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями)», приведенные в перечне свидетельства №204967, не указывают однозначно на юридическую деятельность и, следовательно, не являются однородными услугам «юридическая служба», приведенные в оспариваемой регистрации;

— «юридические услуги» относятся к услугам производственно-технического и специального назначения, возможность смешения знаков обслуживания в этой области менее вероятна, чем в области услуг широкого потребления;

— юридические услуги оказываются длительное время и их результаты используются также длительное время, поэтому опасность смешения лиц, их оказывающих, невелика;

— ЗАО Инновационное предприятие «Новация» согласно Уставу занимается юридической деятельностью в том числе «оказывает консультации и практическую помощь по приобретению и охране прав на объекты интеллектуальной и промышленной собственности..., оказывает помощь в лицензировании и т.д.»;

— ЗАО Инновационное предприятие «Новация» имеет право требовать аннулирования противопоставленной регистрации, т.к. на момент подачи заявки №2000711139/50 фирменное наименование правообладателя существовало 8 лет.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 23.06.2006 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «НОВАЦИЯ» по свидетельству №264441.

К ответу на возражения приложены следующие материалы:

-С.И.Ожегов «Толковый словарь русского языка», М., 1992 (Интернет версия) на 5л.

- «Большой толковый словарь русского языка», Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002 на 4л.;

- «Экономический словарь»под редакцией А.Н.Азрилияна М. «институт новой экономики», 2006 на 2л.;

- Приказ комитета физической культуры и спорта правительства Москвы от 18.09.2002 на 2л.;

- «Юридический энциклопедический словарь», гл. редактор О.Е.Кутафин, М. «Большая Российская энциклопедия», 2003 на 2л.;

- В.В.Пиляева «Гражданское право» (учебное пособие), М. «ИКОРУС», 2002 на 2л.;

- Письменная консультация ФГУ ФИПС от 27.01.2006 №41-166-12 на бл.;
- Копия свидетельства Московской регистрационной палаты №472.631 на 2л.;
- Копия Устава ЗАО Инновационное предприятие «Новация» на 3л.;
- Копия «Адрес Москва» адресно-телефонная книга, 1997/98 на 2л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (24.12.2001) поступления заявки № 2001740538/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенные в действие 29.02.96 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (1) – (3)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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 «НОВАЦИЯ» [1] является словесным, выполнен стандартными буквами русского алфавита.

Противопоставленный словесный товарный знак «NOVATION НОВАЦИЯ» [2] представляет собой английское слово «NOVATION» («Новый англо-русский словарь», «ВЕЧЕ», М., 2000, с.397) и соответствующее ему слово на русском языке, оба слова выполнены стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ товарных знаков [1] и [2] свидетельствует об их сходстве в силу того, что они являются семантически тождественными и фонетически сходными. Использование при исполнении противопоставленного товарного знака букв различных шрифтов не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков.

В отношении однородности услуг, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «юридическая служба». Учитывая, что слово «юридический» означает «связанный с правовыми нормами, правовым законодательством и практическим применением их» (см. «Словарь русского языка», М., «РУССКИЙ ЯЗЫК» ПОЛИГРАФРЕСУРС, 1999, т.4, с.775), а «служба» - отрасль производства, а также учреждение, организация, ведающие какой-либо областью работы» (там же, с.143), услуги «юридическая служба» можно интерпретировать как услуги учреждения, относящиеся к области, связанной с правовыми нормами, правовым законодательством и их практическим применением в различных областях деятельности.

Противопоставляемый товарный знак зарегистрирован в отношении таких услуг 42 класса МКТУ как «управление делами по охране авторских прав, использование запатентованных изобретений, консультации по вопросам

интеллектуальной собственности, лицензирование объектов интеллектуальной собственности», которые можно обобщить как услуги в сфере интеллектуальной собственности. «Интеллектуальная собственность – это юридическое понятие, охватывающее авторское право и другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в области производства, науки, литературы и искусства» (см. «Советский энциклопедический словарь» А.М.Прохоров и др., М., «Советская энциклопедия», 1980, с.501). Таким образом, услуги, указанные в противопоставленном свидетельстве, носят, в том числе, и правовой характер.

Учитывая изложенное, можно заключить, что сравниваемые услуги 42 класса МКТУ соотносятся между собой как категории род – вид, имеют одно и то же назначение (правовая защита) и одинаковый круг потребителей.

Поскольку «юридические службы» призваны регулировать правовые отношения в различных специальных областях деятельности человека, а правообладателем оспариваемой регистрации не конкретизирована область применения указанных услуг, Палата по патентным спорам признала однородными с услугами, указанными в противопоставленной регистрации, только «юридические службы в сфере интеллектуальной собственности», сохранив правовую охрану оспариваемого товарного знака в отношении остальных услуг.

Оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении вышеуказанных услуг 42 класса МКТУ.

Из изложенного следует, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона в отношении части услуг 42 класса МКТУ.

В особом мнении, представленном в Палату по патентным спорам 27.11.2006, правообладателем выражено несогласие с решением коллегии Палаты по патентным спорам, мотивированное следующим:

1. по аналогии с товарами 7 класса МКТУ (электрические соковыжималки) и 21 класса МКТУ (механические соковыжималки), которые в методических рекомендациях признаны неоднородными, услуги «юридическая служба» и «консультации в области интеллектуальной собственности» следует признать неоднородными;

2. указанные услуги не могут быть спутаны потребителем, «т.к. они оказываются разными образованиями по организации, управлению, области функционирования, объему и перечню услуг».

На вопрос об однородности услуг, затронутый правообладателем, дан исчерпывающий ответ в ходе заседания, а также в решении коллегии.

В отношении пункта 2 Особого мнения следует отметить, что на определение однородности услуг не оказывает влияние кем и где они оказываются.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам  
решила:

**удовлетворить возражение от 23.06.2006 и признать правовую охрану товарного знака «НОВАЦИЯ» по свидетельству №264441 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

Форма 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластмассы; удобрения; составы для тушения огня; химические вещества для закалки и пайки металлов; химические вещества для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие



вещества для промышленных целей.

02 - краски, политуры, лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы, закрепители красителей; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати.

03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки.

04 - смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива, в том числе моторные бензины; свечи, фитили.

05 - препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды.

06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды.

07 - машины и станки; моторы и двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; муфты, соединения, сцепки и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; сельскохозяйственные орудия, за исключением орудий с ручным управлением; инкубаторы.

08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; холодное оружие; бритвы.

09 - огнетушители.

10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов.

11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические.

12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.

13 - огнестрельное оружие; боеприпасы и снаряды; взрывчатые вещества; фейерверки.

15 - музыкальные инструменты.

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; материалы для переплетных работ; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности, за исключением мебели; пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам; игральные карты; шрифты; клише типографские.

17 - каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда и изделия из этих материалов, не относящиеся к другим классам; изделия из частично обработанных пластмасс; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; неметаллические гибкие трубы.

19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники.

20 - мебель, зеркала, рамы для картин и т.п..

- 21 - домашняя или кухонная утварь и посуда, за исключением изготовленной из благородных металлов или покрытой ими; расчески и губки; щетки, за исключением кистей; материалы для щеточных изделий; устройства и приспособления для чистки и уборки; металлические скребки для полов [стальная стружка]; необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного стекла; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.
- 22 - канаты, веревки, бечевки, сети, палатки, навесы, брезент, паруса, мешки, не относящиеся к другим классам; набивочные материалы, за исключением резиновых и пластмассовых; текстильное волокнистое сырье.
- 23 - пряжа и нити текстильные.
- 24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; одеяла, покрывала и скатерти.
- 25 - одежда, обувь, головные уборы.
- 26 - кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы.
- 27 - ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, не являющиеся текстильными.
- 28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения.
- 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.
- 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности; пищевой лед.
- 31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод.
- 34 - табак; курительные принадлежности; спички.
- 35 - административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.
- 36 - страхование; управление активами негосударственных пенсионных фондов; кредитно-денежные операции с недвижимостью.
- 37 - строительство; ремонт; установка оборудования.
- 38 - связь.
- 39 - транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.
- 40 - обработка материалов.
- 41 - воспитание; развлечения.
- 42 - акушерская помощь; аренда машинного времени для доступа к базам данных; архитектура [услуги специалистов-архитекторов]; предоставление жилых помещений для баз отдыха; базы туристические; бактериология [услуги специалистов-бактериологов]; бани общественные; бани турецкие; обслуживание баров; больницы; брачные агентства; бронирование мест для временного проживания; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; буфеты; буфеты общественные [на предприятиях и т.п.]; бюро похоронные; изготовление венков; видеосъемка;

организация встреч по интересам; уход за газонами; геологическая разведка; геологические изыскания; исследования в области геологии; составление гороскопов; гостиницы; агентства по предоставлению мест в гостиницах; дизайн в области оформления интерьера; дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн промышленный; дизайн художественный; диспансеры; дома для престарелых; дома отдыха; закусочные; здравницы; изучение технических проектов; изучение технических планов; изыскания нефтяных месторождений; экспертиза инженерно-техническая; институты красоты; информация о состоянии и развитии моды; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области генеалогии; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования нефтяных скважин; кафе; кафетерии; клиники; разработка строительных проектов; ведение личной корреспонденции; косметические кабинеты; кремация; лечебницы; лечебницы частные; литография; маникюр; массаж; межевое дело; метеорологические сводки; моделирование одежды; разведка нефти; обслуживание обедов, свадеб и т.п.; огородничество; оптика [услуги специалистов-оптиков]; организация выставок (предоставление оборудования); организация лагерей отдыха [предоставление лагерного оборудования]; открывание замков с секретом; открывание запоров [затворов] с секретом; охрана гражданская; охрана личная; агентства по организации охраны ночной; очистка [уборка мусора, приведение в порядок] крыш, чердаков; агентства по предоставлению мест в пансионатах; пансионаты [меблированные комнаты с питанием]; пансионы для животных; парикмахерские; пейзажное садоводство декоративное; перевод с языка жестов; служба переводов; печать офсетная; печать по трафарету [шелкография]; питомники для выращивания растений; подводные исследования; обеспечение временного проживания в жилых помещениях; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; попечительство; похороны [услуги по организации и проведению]; прогноз погоды; определение подлинности произведений искусств; прокат вечерней одежды; прокат вычислительных машин, компьютеров; прокат вязальных или трикотажных машин; прокат одежды; прокат сельскохозяйственного оборудования; прокат торговых автоматов; прокат форменной одежды; подбор штата сотрудников с помощью психологических методов; разбрасывание воздушным и поверхностным способом удобрений и других сельскохозяйственных химикатов; разведение животных; рестораны; рестораны самообслуживания; садоводство; санатории; санатории (частные); санитарная служба; проведение правовых расследований; служба банков крови; служба новостей; снабжение продовольственными товарами, в том числе закупка товаров; сопровождение в общественных местах [услуги компаньонов]; составление фотокомпозиций; составление фотографических репортажей; типографское дело; топографическая съемка; уничтожение вредителей сельского хозяйства; уничтожение сорняков; услуги по ведению домашнего хозяйства; служба ухода за больными; служба ухода за детьми; уход за животными; агентства по организации ночного ухода; фармацевтические консультации; физиотерапия; фотографирование; фоторепортажи; химические анализы; химия [услуги специалистов-химиков]; услуги специалистов [магов] в области хиромантии; хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы; составление

цветочных композиций; юридическая служба за исключением в области интеллектуальной собственности; ясли [детские].