

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 05.12.2007, поданное ООО «ВОЛГАСОФТ», г. Саратов (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку “ВОЛГАСОФТ технологии бизнеса” по свидетельству №321184, при этом установлено следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2005715070/50 с приоритетом от 22.06.2005 произведена за №321184 на имя Негосударственного образовательного учреждения «Учебный центр №1», г. Волгоград (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из не имеющего смыслового значения обозначения “ВОЛГАСОФТ”, в котором все буквы выполнены стандартным шрифтом синего цвета, за исключением буквы «Ф», которая выполнена в виде изображения стилизованного ключа желтого цвета. Под словесным элементом «ВОЛГАСОФТ» расположен неохраняемый элемент «технологии бизнеса». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 9 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.12.2007 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне, ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров” от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее-Закон).

Указанное мотивировано тем, что товарный знак “ВОЛГАСОФТ технологии бизнеса”, в котором словесный элемент “технологии бизнеса” является неохраняемым элементом, тождественен охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части), право на которое возникло ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №321184 и принадлежит лицу, подавшему возражение.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ВОЛГАСОФТ» зарегистрировано 03.08.1999, т.е. за шесть лет до даты подачи оспариваемого товарного знака, что подтверждается учредительными документами общества;
- согласно этим документам видами деятельности ООО «ВОЛГАСОФТ» являются маркетинг, коммерческая, посредническая деятельность, организация оптовой, розничной и комиссионной торговли, разработка программного обеспечения и др. виды деятельности;
- с 2001г. ООО «ВОЛГАСОФТ» является партнером компании Microsoft, что подтверждается Сертификатом, с 2003г. имеет сертификат о признании стандарта систем менеджмента качества ISO 9001:2000 для разработки заказного программного обеспечения;
- лицо, подавшее возражение, ведет активную консультационную работу с иностранными компаниями, что подтверждается финансовыми документами, а также копией договора;
- также у подателя возражения имеются Интернет сайты <http://www.volgasoft.ru/> и <http://www.volgasoft.com/>;
- использование оспариваемого товарного знака в отношении зарегистрированных товаров и услуг будет ассоциироваться у потребителя с деятельностью ООО «ВОЛГАСОФТ» и создаст реальную возможность

введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

В указанном возражении изложена просьба о признании правовой охраны регистрации №321184 товарного знака “ВОЛГАСОФТ технологии бизнеса” недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка из открытых реестров заявки №2005715070 на 1 л. [1];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 л. [2];
- свидетельство о государственной регистрации ООО «ВОЛГАСОФТ» на 1 л. [3];
- устав ООО «ВОЛГАСОФТ» на 13 л. [4];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на 1 л. . [5];
- сертификаты Microsoft на 2 л. [6];
- сертификат о признании стандарта систем менеджмента качества на русском и английском языках на 2 л.[7];
- финансовые документы на 6 л.[8];
- договор об оказании консультационных услуг на 4 л. [9].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- доводы возражения о соотнесении комбинированного товарного знака «ВОЛГАСОФТ» с частью фирменного наименования ООО «ВОЛГАСОФТ» не подтверждается документальными сведениями о доведении товаров и услуг до российского потребителя в деятельности, приведенной в перечне оспариваемой регистрации;
- ссылка на договор [9] об оказании консультационных услуг зарубежной компании является необоснованной, так как речь идет об использовании фирменного наименования в России;

- из договора [9] невозможно уяснить взаимоотношения сторон (договор представлен не полностью), законность платежа и выполнение оплаченных услуг (нет акта выполненных работ);
- представленные в возражении документы свидетельствуют о деятельности ООО «ВОЛГАСОФТ» за пределами Российской Федерации, на что указывает и англоязычный сайт компании, ориентированный на зарубежного потребителя, это же подтверждается и информацией экспертизы на момент рассмотрения заявки №2005715070/50;
- отсутствуют фактические данные о деятельности ООО «ВОЛГАСОФТ» в отношении товаров 9 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, на которые распространяется правовая охрана оспариваемого товарного знака;
- представленные документы не позволяют сделать вывод о том, что ООО «ВОЛГАСОФТ» предоставляла услуги российским потребителям, однородные товарам и услугам, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, до даты его приоритета.

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

С учетом даты приоритета оспариваемой регистрации (22.06.2005) 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 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому на территории Российской Федерации

фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое 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 №321184 представляет собой выполненное буквами русского алфавита не имеющее смыслового значения словесное обозначение “ВОЛГАСОФТ”, в котором буква «Ф» выполнена в виде изображения стилизованного ключа. Под обозначением “ВОЛГАСОФТ” расположен неохраняемый словесный элемент «технологии бизнеса», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита меньшего размера по сравнению с буквами, которыми выполнено обозначение «ВОЛГАСОФТ».

Регистрация № 321184 произведена в отношении товаров 09 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Возражение от 05.12.2007 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: заявленное обозначение тождественно фирменному наименованию или его части; правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Из представленных документов [2,3] следует, что ООО «ВОЛГАСОФТ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 03.08.1999г. за №3133617 в администрации Кировского района г. Саратова. Факт регистрации данной коммерческой организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что ООО «ВОЛГАСОФТ» получило право на фирменное наименование 03.08.1999, т.е. ранее даты приоритета (22.06.2005) оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «ВОЛГАСОФТ» и оригинальная часть фирменного наименования «ВОЛГАСОФТ» являются тождественными. Словесный элемент «технологии бизнеса» оспариваемого товарного знака является неохраняемым и не несет индивидуализирующей функции в знаке.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является фонетически тождественным фирменному наименованию, принадлежащему иному лицу, получившему право на это наименование ранее даты подачи заявки на товарный знак.

Однако запрет на регистрацию товарного знака на основании абзаца 2 пункта 3 статьи 7 Закона предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению объектов индивидуализации.

В данном случае материалы возражения не позволяют сделать вывод об использовании фирменного наименования для товаров и услуг, однородных товарам и услугам, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака.

Ни один из представленных документов [6-9] не подтверждает факта предоставления лицом, подавшим возражение, услуг российским

потребителям. Так, договор [9] об оказании консультационных услуг, приложенный к возражению, во-первых, представлен не полностью (только первая и седьмая страницы), во-вторых, этот договор не имеет документального подтверждения его выполнения (отсутствуют акт сдачи-приемки, платежные документы), а в-третьих, заключен не с российской компанией. Представленные сертификаты [6,7] лишь удостоверяют то, что организация ООО «ВОЛГАСОФТ» (г. Саратов) имеет статус партнера компании Майкрософт и признана соответствующей стандарту систем менеджмента качества, что также не является свидетельством оказания услуг под фирменным наименованием ООО «ВОЛГАСОФТ».

Довод лица, подавшего возражение, о том, что использование оспариваемого товарного знака будет ассоциироваться с деятельностью ООО «ВОЛГАСОФТ» (г. Саратов) и может привести к ущемлению его интересов, также является недоказанным.

В связи с вышеуказанным у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для признания недействительным полностью предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным элементом «ВОЛГАСОФТ технологии бизнеса» по свидетельству №321184.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам  
решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 05.12.2007 и оставить  
в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №321184.**