

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, и в соответствии с 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 20.07.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лингватек», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005724351/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке с приоритетом от 26.09.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «LINGUATEXT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности принято решение от 11.04.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Выводы экспертизы обоснованы следующими доводами:

1. Несмотря на слитное написание слов "LINGUA" и "TEXT" в обозначении, оно может быть воспринято как обозначение,

- содержащее название известной системы электронных словарей "Lingvo".
2. Система "Lingvo" является продуктом компании ABBYY (Bit Software). ABBYY Lingvo является самым полным и современным, наиболее распространенным и широко используемым потребителем электронным словарем. В состав Lingvo входят свыше 5,5 млн. подробных словарных статей, 12 млн. переводов, при этом включены общие, толковые и тематические словари, подробные толкования, грамматические комментарии и примеры употребления слов (Яндекс, lingvo.yandex.ru).
 3. Слово "TEXT" не придает обозначению дополнительной различительной способности, поскольку широко используется в области деятельности заявителя, связанной с переводами, обучением, программированием.
 4. Регистрация обозначения на имя заявителя приведет к введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг.
 5. Заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками "LINGVO", "ЛИНГВО", зарегистрированными ранее на имя "Аби Софтвэр Лтд", Кипр, по свидетельствам №224996 с приоритетом от 23.08.2000, №280687 с приоритетом от 16.10.2003.
 6. Товары 09 и услуги 42 классов МКТУ противопоставленных знаков являются однородными по отношению к заявленным товарам 09, услугам 41 и 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.07.2007, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. Доводы возражения сводятся к следующему:

1. Заявленное обозначение состоит из одного элемента – вымышленного сложносоставного слова "LINGUATEXT", выполненного стандартным шрифтом без акцента на что-либо и не имеющего смысла в русском языке. Словообразующая часть "TEXT" находится в ударной позиции и фонетически занимает доминирующее положение.
2. Заявленное обозначение не содержит прямого или косвенного указания на принадлежность товаров/услуг компании ABBYY (Bit Software). Для рядового потребителя связь системы словарей "Лингво" ("Lingvo") и компаний ABBYY (Bit Software) или "Аби Софтвэр Лтд" не является очевидной. В связи с этим, потребитель не будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг.
3. Заявленное обозначение и противопоставленные знаки несходны ввиду существенных различий. Фонетические различия заключаются в разном количестве слогов, ударении, совпадении только первых звуков. Графические различия основаны на разном зрительном впечатлении. Вымышленность заявленного обозначения и противопоставленных знаков не позволяет провести их сопоставительный анализ по смысловому критерию.
4. Перечень товаров и услуг противопоставленных знаков не содержит услуг 41 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (26.09.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям 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 абзацами 1 и 2 пункта 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «LINGUATEXT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению спрашивается в отношении товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ.

Заявленное обозначение состоит из двух образующих его частей – "LINGUA" и "TEXT".

Слово "TEXT" имеет следующие смысловые значения:

- 1) напечатанная или написанная связная речь, которую можно воспроизвести (содержание какого-либо словесного произведения, словесная часть иллюстрированных изданий, слова к музыкальному произведению и т.п.); 2) последовательность языковых и иных знаков,

образующая единое целое и служащее объектом изучения (в лингвистике, семиотике, информатике и т.п.) (см. электронные словари Яндекс, Грамота.Ру).

Учитывая специфику заявленного перечня товаров и услуг, слово "TEXT" широко используется в области деятельности заявителя, которая связана с переводами, программированием, обучением, изданием.

Словообразующая часть "TEXT" не придает обозначению качественно иной уровень восприятия, то есть не привносит в него дополнительную различительную способность, и основную индивидуализирующую нагрузку несет составляющая "LINGUA", с которой и начинается визуальное восприятие заявленного обозначения.

Заявленное обозначение в целом может быть воспринято потребителем как обозначение, в состав которого входит название известной системы электронных словарей "ЛИНГВО" ("LINGVO"). Указанная система создана в 1990 году компанией ABBYY (до 1997 года – BIT Software), которая была основана в 1989 году и является одним из ведущих мировых разработчиков программного обеспечения в области распознавания документов, прикладной лингвистики, автоматической обработки форм, потокового ввода данных, электронного документооборота. Версии электронных словарей "ЛИНГВО" ("LINGVO") переиздаются, содержат различную терминологию по отраслям, грамматические пояснения, общие понятия и т.д., позволяют перевести с русского языка на английский, немецкий, французский, итальянский и испанский языки и обратно. Продуктами компании ABBYY в мире пользуется около 30 миллионов человек, при этом свыше 5 000 000 россиян использует "ABBYY LINGVO" (см. Яндекс, <http://www.abbyy.ru>; lingvo.yandex.ru).

В силу изложенного заявленное обозначение способно порождать у российского потребителя ассоциации с компанией ABBYY. Таким образом,

рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства маркировки товаров/услуг, указанных в заявке, способно вызвать у потребителя ложное представление об изготовителе товаров и услуг.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №224996 представляет собой словесное обозначение "LINGVO", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №280687 представляет собой словесное обозначение "ЛИНГВО", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по фонетическому признаку показал их звуковое сходство, основанное на близости произношения первой части анализируемого обозначения ("LINGUA") и противопоставленных регистраций ("LINGVO", "ЛИНГВО").

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по графическому признаку показал их визуальное сходство, основанное на близком зрительном впечатлении, на одинаковом восприятии начальной части заявленного обозначения ("LINGUA") и товарного знака по свидетельству №224996 ("LINGVO"), а также за счет использования в сравниваемых обозначениях стандартного шрифта и заглавных букв.

Семантическое значение у заявленного обозначения как устойчивой лексической единицы отсутствует. Данное обстоятельство не позволяет

проводить сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по смысловому признаку.

Фонетический и графический анализы в совокупности позволяют сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков. Заявленное обозначение и противопоставленные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ товаров 09, услуг 41, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 09, услуг 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков обуславливает вывод об их однородности. Анализируемые товары/услуги соотносятся как род-вид (компьютерные программы, программы-переводчики и услуги самих переводчиков, средства обучения и услуги, связанные с ним, программирование), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, совместно встречаются и используются в обиходе, имеют одинаковые каналы реализации.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.07.2007, оставить в силе решение экспертизы от 11.04.2007.