

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 05.04.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку «BIPRINT» по свидетельству №276386, поданное ООО «РИТ», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004711350/50 с приоритетом от 25.05.2004 зарегистрирован 11.10.2004 за №276386 на имя Общества с ограниченной ответственностью «РИТ СЕРВИС», Санкт-Петербург (далее— правообладатель) в отношении товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарный знак по свидетельству №276386 представляет собой словесное обозначение «BIPRINT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.04.2006 изложено мнение о том, что регистрация №276386 товарного знака «BIPRINT» в отношении товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктами 1, 3 статьи 7 Закона 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «BIPRINT» по свидетельству №276386 тождественен названию известных в Российской Федерации на дату подачи заявки произведений литературы – программ для ЭВМ, права на которые возникли ранее даты приоритета оспариваемого знака (Программа чтения, дешифровки, преобразования и экспорта платежных документов «BiPrint Bank» по заявке №2003611861 от 26.08.2003 [1], Программа печати, кодирования и разбора реквизитов платежных документов «BiPrint Client 2.2» по заявке №2003612405 от 20.11.2003 [2], программа чтения, дешифровки, разбор реквизитов и экспорта платежных документов «BiPrint-API» по заявке №2004610521 от 11.03.2004 [3]);
- при этом регистрация товарного знака «BIPRINT» произведена без согласия обладателей авторского права;

- регистрация на имя правообладателя обозначения «BIPRINT» способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, так как разработчиком вышеуказанных программ является ООО «РИТ»;
- кроме того, оспариваемый товарный знак «BIPRINT» по свидетельству №276386 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя ООО «РИТ» товарными знаками оспариваемый товарный знак «BIPRINT» по свидетельству №222552 [4] и «БИПРИНТ» по свидетельству №279323 [5].

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака «BIPRINT» по свидетельству №276836 недействительной.

К возражению приложены копии свидетельств о регистрации программ для ЭВМ [1-3] и товарных знаков [4,5].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил отзыв на возражение от 03.10.2006, в котором изложено следующее:

- оспариваемый товарный знак «BIPRINT» - фантазийное слово, в связи с чем не способно ввести потребителя в заблуждение;
- обозначение «BIPRINT» не является результатом творческой деятельности авторов программ для ЭВМ [1-3], а является результатом заимствования, так как данное слово неоднократно упоминается в различных книгах, печатных изданиях, а также вошло в ряд фирменных наименований разных юридических лиц до даты создания вышеуказанных программ для ЭВМ;
- коллегией Палаты по патентным спорам от 15.09.2006 было вынесено решение о признании недействительной правовой охраны противопоставленного товарного знака №279323 [5], сохранив ее действие только в отношении товаров и услуг, не являющихся однородными товарам и услугам оспариваемого товарного знака;
- противопоставленный товарный знак №222552 [4] также зарегистрирован в отношении неоднородных товаров и услуг;
- правообладатель владеет товарными знаками «BIS-print» по свидетельствам №164244 и №264244/1 имеющими более ранний приоритет.

Правообладателем представлены:

- Копии страниц СМИ, в которых упоминается технология «Bi print» [6];
- Сведения из ЕГРЮЛ о фирмах, включающих наименование «БИПРИНТ» [7];
- Питер Абель. «Язык Ассемблера для IBM PC и программирования», М., «Высшая школа», 1992 [8];
- Заключение Института системного анализа [9];
- Копии протокола и решения Палаты по патентным спорам, касающиеся товарного знака «БИПРИНТ» по свидетельству №279323 [10].

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

С учетом приоритета (25.05.2004) заявки №2004711350/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 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 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности, названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки произведения науки, литературы или искусства без согласия обладателя авторского права или его правопреемника, если права на эти произведения возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяют по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) факторам, признаки которых регламентированы в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно требованиям статьи 6 Закона РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-І "Об авторском праве и смежных правах" (с изменениями от 19 июля 1995 г., 20 июля 2004 г.) авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения и достоинства произведения, а также от способа его выражения (пункт 1).

Часть произведения (включая его название), которая удовлетворяет требованиям пункта 1 настоящей статьи и может использоваться самостоятельно, является объектом авторского права (пункт 3).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №276386 представляет собой словесное обозначение «BIPRINT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Слово «BIPRINT» не несет в себе информации в отношении приведенных в перечне товаров и услуг, в связи с чем, основания для вывода о том, что товарный знак по свидетельству №276386 содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя, отсутствуют.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [1-3] показал, что оспариваемый товарный знак «BIPRINT» фонетически тождественен части названий программ для ЭВМ «BiPrint Bank»,

«BiPrint Client 2.2», «BiPrint-API», авторские права на которые принадлежат другому лицу.

Вместе с тем, как правомерно отмечено правообладателем, само по себе обозначение «BIPRINT» не является результатом творческой деятельности авторов данных программ, поскольку данное слово неоднократно упоминается в различных книгах, печатных изданиях, а также вошло в ряд фирменных наименований разных юридических лиц до даты создания вышеуказанных программ для ЭВМ [6-8].

Таким образом, согласно требованиям пункта 1 статьи 6 Закона «Об авторском праве и смежных правах» действие авторских прав авторов вышеперечисленных программ на обозначение «BIPRINT» не распространяется.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №276386 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, является ошибочным.

Противопоставленные словесные знаки «BIPRINT» по свидетельству №222552 и «БИПРИНТ» по свидетельству №279323 выполнены заглавными буквами соответственно латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ словесных товарных знаков «BIPRINT» и «BIPRINT»/«БИПРИНТ» показал, что они являются сходными в силу фонетического тождества, что правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем анализ перечней товаров сравниваемых знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак №222552 зарегистрирован в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака №279323 действует в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, в перечнях товаров и услуг сравниваемых товарных знаков однородными являются только услуги 42 класса МКТУ «исследование и разработка новых товаров (для третьих лиц), анализ компьютерных систем» (товарный знак №276386) и «машинный системный анализ, создание новых видов товаров» (товарный знак №222552) в силу их совпадения по виду, назначению, кругу потребителей и условиям предоставления.

Остальные товары и услуги не могут быть признаны однородными, так как не имеют совпадения по вышеуказанным признакам.

Таким образом, сопоставляемые знаки являются сходными до степени их смешения в отношении только части услуг 42 класса МКТУ, что противоречит требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.04.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №276386 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

7

(511)

09— приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры, оборудование для тушения огня, видеокамеры; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; приборы для диагностики (за исключением предназначенных для

медицинских целей), программы для компьютеров; программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение); сканеры (оборудование для обработки информации); устройства для обработки информации; устройства для считывания знаков оптические; устройства периферийные компьютеров; устройства,читывающие штриховые коды; устройства считающие (оборудование для обработки информации);

- 42— научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; консультации в области компьютерной техники; исследования технические; контроль качества; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; восстановление компьютерных баз данных; преобразование данных и информационных программ (не физическое); проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; размещение веб-сайтов; составление программ для компьютеров; экспертиза инженерно-техническая.