

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 28.08.2009, поданное Автономной некоммерческой организацией «Академия надежности», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007719410/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007719410/50 с приоритетом от 28.06.2007 заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 42 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «АСОНИКА ASONIKA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.05.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение)» и всех услуг 42 класса МКТУ представляет собой общепринятый термин, характерный для данной области деятельности, так как согласно сведениям из Интернет-сайтов «www.asonika.ru» и «www.asonika-k.ru» и Интернет-словаря сокращений

«www.sokr.ru» оно воспроизводит название программного комплекса – «Автоматизированная система обеспечения надежности и качества аппаратуры (АСОНИКА)», который был разработан под руководством профессора Московского государственного института электроники и математики Ю.Н. Кофанова. Отмечено, что заявленное обозначение в силу указанного является ложным относительно заявителя, не являющегося разработчиком данного комплекса, и способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг.

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09, 16 и услуг 35 классов МКТУ со знаком по международной регистрации №702326 и с товарными знаками по свидетельствам №№ 242413 и 248198, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет. Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.08.2009, в котором заявитель выражает несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.05.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) единственным учредителем организации – заявителя является автор программного комплекса «Автоматизированная система обеспечения надежности и качества аппаратуры (АСОНИКА)» профессор Московского государственного института электроники и математики Ю.Н. Кофанов;
- 2) заявленное обозначение не является общепринятым термином в области программного обеспечения, так как оно не содержится в академических словарях, а база данных Интернет-словаря сокращений «www.sokr.ru» создается на основе сокращений, присланных посетителями сайта, и путем включения сокращений,

найденных в СМИ, и, следовательно, не носит объективного характера (не учитывает частоты и характера их употребления);

- 3) заявленное обозначение является фантазийным и используется заявителем для индивидуализации производимых им товаров (программной продукции «АСОНИКА») и услуг (разработка и установка соответствующего программного обеспечения), то есть в качестве товарного знака;
- 4) заявленное обозначение в силу указанного выше не способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, вида и назначения товаров и услуг;
- 5) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, так как их фонетическое отличие обусловлено разными начальными звуками;
- 6) отсутствует принципиальная возможность смешения на рынке товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товаров и услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам, так как они не являются товарами и услугами широкого потребления и предназначены для специалистов, которые при выборе соответствующих товаров и услуг проявляют повышенное профессиональное внимание к их маркировке.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- Копии страниц книги «Автоматизированная система АСОНИКА для проектирования высоконадежных радиоэлектронных средств на

принципах CALS-технологий» под редакцией Ю.Н. Кофанова – на 5 л. [1];

- Распечатка сведений об Интернет-проекте «www.sokr.ru» – на 3 л. [2];
- Распечатка сведений из Интернета о программном комплексе «АСОНИКА-К» – на 3 л. [3];
- Устав заявителя – на 18 л. [4];
- Информационные материалы о проведении конференций – на 2 л. [5].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.01.2010, заявителем были также представлены следующие материалы:

- Письма организаций-потребителей продукции заявителя «АСОНИКА» – на 6 л. [6];
- Письмо Московского государственного института электроники и математики – на 1 л. [7];
- Сведения о дипломах и наградах автоматизированной системы «АСОНИКА» – на 2 л. [8].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.01.2010, заявителем было заявлено ходатайство о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только для части заявленного перечня товаров и услуг, а именно, в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]» и услуг 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; восстановление компьютерных баз данных; размножение компьютерных программ; составление программ для компьютеров; инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения».

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

С учетом даты подачи заявки (28.06.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон 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) 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 3 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами.

В соответствии с абзацем 3 пункта 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

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,

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 «АСОНИКА ASONIKA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя согласно ходатайству от 22.01.2010 только в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]» и услуг 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров;

восстановление компьютерных баз данных; размножение компьютерных программ; составление программ для компьютеров; инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения».

Интернет-сайты «www.asonika.ru», «www.asonika-k.ru» и «www.sokr.ru», на которые даны ссылки в заключении экспертизы, содержат сведения о программном комплексе «Автоматизированная система обеспечения надежности и качества аппаратуры (АСОНИКА)», автором которого является профессор Московского государственного института электроники и математики Ю.Н. Кофанов.

Материалы [1], [5], [6] и [8] подтверждают то, что Ю.Н. Кофанов является автором и организатором внедрения указанного программного комплекса в промышленность и в учебный процесс вузов. В 2000 году коллектив ученых и специалистов под его руководством получил за систему «АСОНИКА» премию Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

Согласно уставу [4] Ю.Н. Кофанов является единственным учредителем организации – заявителя (Автономной некоммерческой организации «Академия надежности»).

Заявитель под руководством Ю.Н. Кофанова занимается усовершенствованием, модернизацией программного комплекса «АСОНИКА», разрабатывает модификации этой автоматизированной системы и осуществляет их внедрение в промышленность. При этом распространение соответствующих компьютерных программ происходит под обозначением «АСОНИКА», которое используется им в качестве товарного знака [6].

Московский государственный институт электроники и математики (технический университет), профессором которого является Ю.Н. Кофанов, не возражает против регистрации на имя заявителя товарного знака «АСОНИКА АSONIKA» по заявке №2007719410/50 [7].

Слова «АСОНИКА» и «ASONIKA» не содержатся в академических словарях.

Что касается информации Интернет-ресурса «www.sokrg.ru», на которую дана ссылка в заключении экспертизы, то следует отметить, что его база данных создается на основе сокращений, присланных посетителями сайта, и путем включения сокращений, найденных в СМИ, то есть она не носит объективного научного характера [2].

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение не является общепринятым термином в области программного обеспечения, а также оно не способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, вида и назначения товаров и услуг.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 6 Закона.

Противопоставленный знак по международной регистрации №702326 (с приоритетом от 17.07.1998) представляет собой словесное обозначение «SONICA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанному знаку предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №242413 (с приоритетом от 06.04.2001) представляет собой словесное обозначение «SONICA», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №248198 (с приоритетом от 14.08.2001) представляет собой комбинированное обозначение

со словесным элементом «SONICA», выполненным стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что в их состав входят слова «АСОНИКА», «ASONIKA» и «SONICA». Совпадение большей части их звуков (6 звуков из 7) обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений и ассоциировании знаков между собой в целом.

Некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию (разное количество слов и букв, исполнение в заявленном обозначении одного из слов («АСОНИКА») буквами русского алфавита и наличие в противопоставленном знаке занимающего периферийное положение изобразительного элемента) не оказывают решающего влияния на их восприятие в целом.

Заявленное обозначение состоит из слов «АСОНИКА» и «ASONIKA», которые являются фантазийными.

Слово «SONICA» в переводе с итальянского языка означает «звуковой» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo»). «СОНИКА» [фр. «SONICA»] – (в азартных карточных играх о проигрыше или выигрыше) с первой ставки, сразу (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Толковый словарь русского языка Ушакова»).

Однако, следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе указанных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого установлено фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

В силу изложенного заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными.

Товары 09 класса МКТУ (компьютерные программы), в отношении которых согласно ходатайству от 22.01.2010 испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 09 класса МКТУ (аппаратура разного рода и магнитные носители информации), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №702326, относятся к разным родовым группам и, следовательно, они не являются однородными.

Услуги 42 класса МКТУ (разработка и распространение компьютерных программ), в отношении которых согласно ходатайству от 22.01.2010 испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 42 класса МКТУ (аренда машинного времени и прокат компьютеров, бронирование мест для временного проживания, дизайнерские, социальные и юридические услуги), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 242413 и 248198, относятся к разным родовым группам и, следовательно, они не являются однородными.

Следует также отметить, что вышеуказанные товары и услуги, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, не являются товарами и услугами широкого потребления. Они предназначены для узкого круга потребителей – специалистов, которые при выборе соответствующих товаров и услуг проявляют повышенное профессиональное внимание к их маркировке, что позволяет сделать вывод об отсутствии возможности смешения на рынке соответствующих товаров и услуг, маркированных сопоставляемыми знаками.

Вместе с тем, услуги 42 класса МКТУ «консультации по вопросам программного обеспечения», в отношении которых согласно ходатайству от 22.01.2010 испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 42 класса МКТУ «консультации профессиональные [не

связанные с деловыми операциями]», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 242413 и 248198, соотносятся как вид-род, что обуславливает вывод об их однородности.

В силу указанного заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 242413 и 248198 являются сходными до степени смешения только в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ «консультации по вопросам программного обеспечения» и «консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]».

Таким образом, действие регистраций противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 242413 и 248198 препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака только в отношении услуг 42 класса МКТУ «консультации по вопросам программного обеспечения».

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении других товаров и услуг, для которых согласно ходатайству от 22.01.2010 испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.08.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.05.2009 и зарегистрировать товарный знак «АСОНИКА ASONIKA» по заявке №2007719410/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(511)

09 – программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение].

42 – разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; восстановление компьютерных баз данных; размножение компьютерных программ; составление программ для компьютеров; инсталляция программного обеспечения; модернизация программного обеспечения.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.