

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.11.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Патент Гарант», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны общеизвестному в Российской Федерации товарному знаку «ГАРАНТ» по свидетельству № 15, при этом установлено следующее.

Обозначение «ГАРАНТ» 01.04.2003 признано общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ГАРАНТ-СЕРВИС», 107076, Москва, 1-й Зборовский пер., 11, стр. 1 (далее – правообладатель) с 01.01.1998 в отношении товаров 9 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне к свидетельству № 15.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.11.2005, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной предоставление правовой охраны общеизвестному товарному знаку № 15 как не соответствующее требованиям пункта 1 статьи 6, пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный номер № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992 (далее - Закон), а также пунктов 1.1. и 3.2. Правил признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденных приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231 (далее – Правила ОИ).

Мотивы возражения сводятся к следующему:

- на 01.01.1998 обозначение «ГАРАНТ» не могло приобрести известность в отношении услуг 42 класса МКТУ (юридические услуги, исследования в области права), так как правообладатель на тот момент указанных услуг не оказывал;

- согласно сведениям, находящимся на сайте правообладателя, «компания «Гарант» - одна из крупнейших российских информационных компаний, направлением деятельности которой является производство и поддержка компьютерной правовой системы ГАРАНТ, информационно-правовое обслуживание предприятий, общественных объединений и организаций. На указанном сайте отсутствует информация о том, что ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС» оказывает какие-либо юридические услуги;

- реклама, которую опубликовал правообладатель в средствах массовой информации до 1998 года, касалась только компьютерной справочной системы, а также в рекламных материалах использовался комбинированный товарный знак, включающий словесный элемент «ГАРАНТ», выполненный оригинальным шрифтом, начальная буква «Г» в котором стилизована под орнамент, что не позволило потребителю однозначно прочесть это слово;

- основной деятельностью ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС» является производство и реализация товара – программного продукта, представляющего собой программу для ЭВМ, написанную с помощью гипертекстовых средств, а также базу данных. Этот товар реализуется путем продажи информационных носителей, а также путем предоставления удаленного доступа через сеть Интернет;

- согласно МКТУ деятельность правообладателя отнесена к 9 классу (программы, записанные для вычислительных машин), которые включают в себя любое программное обеспечение, в том числе и базы данных вне зависимости от его содержания;

- деятельность по 9 классу МКТУ не может быть признана однородной услугам 42 класса МКТУ – юридические услуги, поскольку деятельность по созданию и продвижению справочно-правовой системы и деятельность по оказанию юридических услуг, проведению исследований в области права имеет различный круг потребителей, имеет различные условия сбыта, отлична по назначению, относится к различным родовым группам товаров и услуг, в связи с чем не могут признаны однородными;

- необоснованно признано в качестве общеизвестного товарного знака словесное обозначение «ГАРАНТ», так как правообладатель в своей деятельности использовал комбинированное обозначение;

- согласно Большому юридическому словарю под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. Москва, Инфра-М, 2003, под словом «гарант» понимается – поручитель; государство, учреждение или лицо, дающее в чем либо гарантию. Названный термин является общепринятым, о чем свидетельствуют его активное использование как в нормативных источниках, так и в юридической лексике;

- выполненное стандартным шрифтом словесное обозначение «ГАРАНТ» если и является известным в юриспруденции, то скорее как лексический термин, который не способен выполнять функцию товарного знака;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками «РАУ-ГАРАНТ» по свидетельству №161934 и «ГАРА-НТМ» по свидетельству № 143970, имеющими более раннюю дату приоритета, чем та дата, с которой знак признан общеизвестным.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану общеизвестного в Российской Федерации товарного знака «ГАРАНТ» по свидетельству № 15 недействительной.

К возражению приложены копии следующих документов:

- страницы Большого юридического словаря под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. Москва, Инфра-М, 2003, на 3 л. [1];
- страницы сети Интернет на 25 л. [2];
- регистрация общеизвестного знака «ГАРАНТ» на 2 л. [3];
- регистрации товарных знаков № 123224, № 122902, № 174949, №143970 на 5 л. [4];
- страницы печатных изданий на 2 л. [5].

Владелец товарного знака, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, приведенными в возражении.

К отзыву приложены следующие материалы:

- страницы сети Интернет на 5 л. [6];
- копия страницы системы ГАРАНТ на 1 л. [7].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, уточнило свои требования, а именно считает, что регистрация товарного знака «РАУ-ГАРАНТ» по свидетельству № 161934 «не препятствует признанию товарного знака «ГАРАНТ» по свидетельству №15 общеизвестным по 9 классу МКТУ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения не убедительными ввиду нижеследующего.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11 декабря 2002г. № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого общеизвестного товарного знака включает Закон, Правила ОИ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995,

зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие 29.02.1996 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, являющихся общепринятыми терминами, к которым, в соответствии с п. 2.3 (1.4) Правил относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1.1. Правил ОИ общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком понимается, в частности, обозначение, используемое в качестве товарного знака, но не имеющее правовой охраны на территории Российской Федерации, которое в результате интенсивного использования приобрело в Российской Федерации широкую известность среди соответствующих групп населения в отношении товаров определенного изготовителя.

Согласно пункту 3.2. правил ОИ товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если установлено, что представленные заявителем фактические материалы не подтверждают общеизвестность товарного знака заявителя с даты, указанной в заявлении, а также имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя в отношении однородных товаров и имеющий более ранний приоритет.

В возражении утверждается, что правообладатель не оказывал юридических услуг и не осуществлял исследования в области права. В доказательство своих доводов лицо, подавшее возражение, приводит распечатки сети Интернет [2]. Однако, с учетом того, что сведения, размещенные в сети Интернет, носят информационный характер, указанные материалы не могут быть приняты в качестве доказательства

того, что товарный знак неправомерно был признан общеизвестным в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Фактически данные [5] также не могут быть приняты во внимание, поскольку не содержат дату печатного издания.

Что же касается утверждения о том, что обозначение «ГАРАНТ» является известным в юриспруденции как лексический термин, который не способен выполнять функцию товарного знака, необходимо отметить следующее. Представленный в доказательство несоответствия товарного знака пункту 1 статьи 6 Закона словарь [1] является вторым изданием, переработанным и дополненным в 2003 году (первое издание 2000 год).

Следует констатировать, что дата издания, как первая, так и вторая, более поздняя, чем дата, с которой оспариваемый знак признан общеизвестным. Отмеченное обстоятельство позволяет признать ссылку на указанный источник информации несостоятельной.

Кроме того, словарь [1] содержит определение более 7 тыс. терминов и выражений, известных юридической науке и законодательной практике. В связи с этим не представляется возможным установить, является слово «ГАРАНТ» термином, выражением или просто словом, используемым в науке.

В отношении утверждения лица, подавшего возражение, о наличии сходных до степени смешения товарных знаков в отношении однородных товаров и услуг с более ранним приоритетом, необходимо отметить.

Оспариваемый общеизвестный товарный знак «ГАРАНТ» является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак № 143970 является словесным и представляет собой написанное через дефис слово «ГАРАНТМ», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Буквенное обозначение «НТМ» не является предметом самостоятельной правовой

охраны. Товарный знак охраняется в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак № 161934 является словесным и представляет собой написанное через дефис слово «Рау-Гарант», выполненное буквами русского алфавита, где первая буква «Р» и буква «Г» заглавные, а остальные строчные, стандартным шрифтом. Товарный знак охраняется в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ. С учетом заявления лица, подавшего возражение, указанный товарный знак не учитывается при анализе знаков на сходство.

Анализ оспариваемого общеизвестного товарного знака и знака №143970 показал следующее.

При определении звукового сходства товарных знаков установлено, что оспариваемый товарный знак является словом «ГАРАНТ», состоящим из шести букв, тогда как противопоставленный знак состоит слова из четырех букв и, через дефис трех букв и прочитывается как (ГАРА ЭНТЭЭМ). Отмеченное обуславливает фонетическое различие знаков.

Зрительное впечатление, производимое оспариваемым знаком и противопоставленным знаком, различно, поскольку оспариваемый знак выполнен в виде слова, а противопоставленный написан через дефис, образуя тем самым два элемента.

При проведении семантического анализа знаков следует учитывать, что согласно источнику информации [1] слово «ГАРАНТ» является лексической единицей русского языка, тогда как противопоставленный знак (его части) не обладает семантическим значением. Ввиду отсутствия у обозначения «ГАРА-НТМ» смысловых значений, можно сделать вывод о его фантазийности и, следовательно, нет оснований утверждать о семантическом сходстве знаков.

С учетом приведенного анализа, в результате которого выявлено отсутствие сходства оспариваемого и противопоставленных знаков, анализ однородности товаров проводить не целесообразно.



Таким образом, не выявлены основания для вывода о несоответствии оспариваемого общеизвестного товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 6 Закона, пунктами 1.1. и 3.2. Правил ОИ, и Палата по патентным спорам не считает возможным удовлетворить возражение.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 22.11.2005 и оставить в силе правовую охрану общеизвестного на территории Российской Федерации товарного знака «ГАРАНТ» по свидетельству №15.**