

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 с 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 10.10.2007, поданное компанией ООО "Лингватек", г. Санкт-Петербург на решение экспертизы от 27.03.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005724350/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005724350/50 с приоритетом от 26.09.2005 является ООО "Лингватек", г. Санкт-Петербург (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию на регистрацию в качестве товарного знака заявляется "вымышленное словесное обозначение "ЛИНГВАТЕКСТ". Образовано из "лингва" – транслитерация латинского слова "lingua" – язык и русского слова "текст".

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 09, услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2005724350/50.

Решением экспертизы 27.03.2007 отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 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 от 11.12.2002 (далее — Закон).

Выводы экспертизы обоснованы следующими доводами:

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

содержащее название известной системы электронных словарей "Лингво" ("Lingvo").

2. Система "Lingvo" является продуктом компании АBBYU (Bit Software). АBBYU 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 "текст" 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 способности введения 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", зарегистрированным ранее на "Аби Софтвр Лтд", Кипр по свидетельствам № 224996 с приоритетом от 23.08.2000, № 280687 с приоритетом от 16.10.2003. Указанные товарные знаки получили правовую охрану в отношении однородных товаров и услуг на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2005724350/50.
6. Товары 09, услуги 42 классов МКТУ противопоставленных знаков являются однородными по отношению к заявленным товарам 09, услугам 41, 42.

В возражении от 10.10.2007, а также дополнения к нему за № 2005/096 от 06.06.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявленное обозначение состоит из одного элемента, вымышленного сложносоставного слова - "ЛИНГВАТЕКСТ", выполненного стандартным шрифтом без акцента на что-либо и не имеющего смысла в русском языке. Словообразующая "ТЕКСТ" находится в ударной композиции и фонетически занимает доминирующее положение, при этом согласно данным сети Интернет (Яндекс) является уникальным.

2. Заявленное обозначение не содержит прямого или косвенного указания на принадлежность товаров/услуг компании АБВУУ (Bit Software). Для рядового потребителя связь системы словарей "Лингво" ("Lingvo") и компаний АБВУУ (Bit Software) или "Аби Софтвр Лтд" не является очевидной. В связи с этим, потребитель не будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг.

3. Заявленное обозначение и противопоставленные знаки не сходны ввиду существенных различий. Фонетические различия заключаются в разном количестве слогов, ударении, совпадении только первых звуков. Графические различия основаны на использовании разных алфавитов, разном зрительном впечатлении. Вымышленность заявленного обозначения и противопоставленных знаков не позволяет провести их сопоставительный анализ по смысловому критерию.

4. Перечень противопоставленных знаков по свидетельствам № 224996, № 280687 не содержит услуг 41 класса МКТУ.

5. Обозначение "ЛИНГВО" (и его транслитерация "LINGVO") относится к общепринятым сокращенным наименованиям отраслей и стоит в одном ряду с лексическими единицами "АВИА", "АВТО", "АСТРО" и т.д. Таким образом, данный элемент не обладает различительной способностью.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. распечатка сведений из сети Интернет по запросу "лингватекст" - на 1 л.;
2. заключение специалиста Института лингвистических исследований РАН Кузнецова С.А. – на 6 л.;
3. распечатка из ЕГРЮЛ – на 11 л.;
4. выдержки из словаря – 3 л.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг по заявке № 2005724350/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (26.09.2005) поступления заявки № 2005724350/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 (далее — Правила ТЗ).

Согласно пункту 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.

Правилами ТЗ установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а

именно, обозначений, не обладающих различительной способностью, в частности обозначений, представляющих собой общепринятые сокращенные наименования отраслей и их аббревиатуры (пункт 2.3.1 Правил ТЗ).

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

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является словесным и представляет собой вымышленное слово "ЛИНГВАТЕКСТ", исполненное заглавными буквами кириллического алфавита.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) испрашивается в отношении перечня товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2005724350/50.

Заявленное словесное обозначение состоит из двух образующих "ЛИНГВА" и "ТЕКСТ".

Слово "ТЕКСТ" 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 "ТЕКСТ" широко используется в области деятельности заявителя, связанную с переводами, программированием, обучением, изданием.

Словообразующая "ТЕКСТ" не придает обозначению качественно иной уровень восприятия, то есть не привносит в него дополнительную различительную способность и основную индивидуализирующую нагрузку несет составляющая "ЛИНГВА", 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 АВВУУ (до 1997 года – ВIT 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 язык, немецкий, французский, итальянский и испанский и обратно. Продуктами компании АБВУУ в мире пользуется около 30 миллионов человек, при этом свыше 5 000 000 россиян использует "АБВУУ LINGVO". См. данные Яндекс, <http://www.abbyu.ru>; lingvo.yandex.ru.

В силу изложенного, заявленное обозначение способно породить ассоциации у российского потребителя с компанией АБВУУ. Таким образом, рассматриваемое обозначение при использовании его в качестве средства маркировки заявителем товаров/услуг, заявленных на регистрацию, способно вызвать у потребителя ложное представление об изготовителе товаров и услуг, которое не соответствует действительности.

На основании вышеизложенного, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил ТЗ, является правомерным.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 224996 представляет собой слово "LINGVO", выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 280687 представляет собой слово "ЛИНГВО", исполненное заглавными буквами кириллического алфавита.

Правовая охрана товарных знаков по свидетельствам № 224996, 280687 действует на территории Российской Федерации в отношении перечня товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в свидетельствах.

Анализ товаров 09, услуг 41, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 09, услуг 42 классов МКТУ противопоставленных знаков "LINGVO", "ЛИНГВО" позволяет сделать 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.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по свидетельствам № 224996, 280687 по фонетическому признаку показал их звуковое сходство, основанное на близости произношения первой части анализируемого обозначения "ЛИНГВА" и противопоставленных регистраций.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по свидетельствам № 224996, 280687 по графическому признаку показал их визуальное сходство, образованное на близком зрительном впечатлении, на одинаковом восприятии начальной части заявленного обозначения ("ЛИНГВА") и знака по свидетельству № 280687 ("ЛИНГВО"), а также за счет использования заглавных букв, которыми выполнены сравниваемые обозначения.

Семантическое значение у заявленного обозначения как устойчивой лексической единицы отсутствует. Данное обстоятельство не позволяет провести сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по смысловому сходству.

Фонетический, графический анализы в совокупности позволяют сделать вывод о сходстве заявленного обозначения "ЛИНГВАТЕКСТ" и противопоставленных товарных знаков "LINGVO", "ЛИНГВО".

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Относительно довода заявителя об утрате различительной способности обозначения "ЛИНГВО" (и его транслитерации "LINGVO") коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Данный довод нельзя признать

убедительным, поскольку в рамках свидетельств № 224996, 280687 указанным обозначениям предоставлена самостоятельная правовая охрана, как отвечающим критериям охраноспособности в соответствии с правовой нормой статьи 6 Закона и обладающим различительной способностью.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.10.2007, оставить в силе решение экспертизы от 27.03.2007.