

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 27.01.2010. Данное возражение подано ООО «СОФТЕКА», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака «СОФТЕКА» по заявке №2007730002/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «СОФТЕКА» по заявке №2007730002/50 с приоритетом от 25.09.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «СОФТЕКА», выполненный оригинальным шрифтом инверсно на фоне плашки красного цвета. Словесный элемент визуально разделен на верхнюю и нижнюю части горизонтальной линией, образуемой за счет отсутствия изображения центральных частей букв, составляющих словесный элемент. Инверсное изображение словесного элемента как бы переходит во фрагменты горизонтальных линий, отходящих влево от буквы «С» и вправо от буквы «А». Плашка имеет форму прямоугольника, верхний левый угол которого закруглен. Словесный элемент «СОФТЕКА» является фантазийным и представляет собой

фирменное наименование заявителя. Предоставление правовой охраны испрашивается в красном цвете.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.10.2009 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007730002/50 для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, а также в отношении части товаров 09 класса МКТУ. В отношении иной части товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 42 класса МКТУ было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствием требованиям пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «СофтТэк» по свидетельству №315572 с приоритетом от 19.10.2005, зарегистрированным на имя А.А. Крикун, Россия, в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам 27.01.2010 поступило возражение на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007730002/50, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «СОФТЕКА» имеет мягкое и протяжное звучание, тогда как слово «СОФТТЭК» является более твердым и кратким, они различаются количеством слогов, составом и количеством звуков;
- словесный элемент заявленного обозначения «СОФТЕКА» является фантазийным, при этом часть слова «-ТЕКА» ассоциируется с древнегреческим словом «Θήκη», означающим «место хранения». Таким образом, фантазийное слово «СОФТЕКА» может ассоциироваться с местом хранения, вместилищем чего-либо. Словесный элемент противопоставленного знака также является фантазийным, однако, слово «СОФТТЭК» может ассоциироваться со следующими значениями: «СОФТ»- русская транслитерация слова «soft» (программное обеспечение), «ТЭК»-

сокращение от слова «technologies»(технологии). Объединение указанных слов может означать «программные технологии». Таким образом, сравниваемые словесные элементы нельзя признать сходными по семантическому критерию сходства ввиду различия заложенных в них идей;

- необычное шрифтовое исполнение словесного элемента заявленного обозначения, наличие плашки красного цвета, придают заявленному обозначению броскость и оригинальность. Противопоставленный знак выполнен в голубом, желтом, сером цветовом сочетании, словесный элемент обозначения выполнен стандартным шрифтом. Указанные факты обуславливают несходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по графическому критерию сходства;
- правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Материалы указанного возражения содержат письмо-согласие [1], выданное правообладателем противопоставленного знака.

Лицо, подавшее возражение, просит изменить решение о регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех указанных в перечне заявки товаров и услуг 09, 35 и 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (25.09.2007) заявки №2007730002/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — 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 № 4322 (далее — Правила).

Пункт 1 статьи 7 Закона указывает, что не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «СОФТЕКА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и находящегося на фоне прямоугольника красного цвета со скошенным правым верхним углом. Словесный элемент пересекает тонкая полоса, которая разделяет его посередине. От буквы «С» и «А» перпендикулярно отходят тонкие линии белого цвета. Предоставление правовой охраны испрашивается в красном цвете в отношении товаров и услуг 09, 35 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак является комбинированным и содержит словесный элемент «Софтэк», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «С»-заглавная, и находящийся на фоне плашки желтого цвета. Под плашкой помещена серая полоса, над плашкой находится изображение квадрата с голубой обводкой, разделенного волнообразными линиями голубого цвета на четыре отличающиеся по форме фрагмента, верхний из которых окрашен в желтый цвет, нижний - в серый, а два центральных фрагмента не имеют фонового заполнения. При этом обводка прерывается в левой и правой частях квадрата на уровне указанных центральных фрагментов. Правовая охрана предоставлена в белом, синем, желтом, сером цветовом сочетании в отношении товаров 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются фонетически сходными ввиду совпадения начальных частей слова «СОФТ». Кроме того, близость состава гласных и согласных букв, расположенных в одинаковой последовательности, наличие шести тождественных звуков усиливает фонетическое сходство обозначений.

Словесные элементы «СОФТЕКА» и «Софтэк» выполнены

стандартным шрифтом, буквами одного алфавита, что графически сближает знаки. Следует отметить, что графический элемент в виде тонкой полосы, делящей словесный элемент «СОФТЕКА» горизонтально на две части не добавляет существенных отличий заявленному обозначению и словесный элемент легко прочитывается. Наличие в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке разных изобразительных элементов не оказывает существенного влияния на их восприятие, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения).

По поводу семантического критерия сходства необходимо отметить следующее. Довод заявителя о том, что слово «СОФТЕКА» ассоциируется с местом хранения, вместилищем чего-либо, а слово «Софттэк» с программными технологиями, является неубедительным ввиду следующего. Анализ словарно-справочной информации (см. www.yandex.slovari.ru) позволяет сделать вывод о том, что словесные элементы «СОФТЕКА» и «Софттэк» не имеют лексических значений, а ассоциации, вызываемые данными словесными элементами не могут быть положены в основу семантического анализа сравниваемых обозначений.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку второстепенность графического фактора сходства и отсутствие семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегия Палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений.

Анализ товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, показывает, что их часть идентична или однородна товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, поскольку сравниваемые товары относятся к компьютерному оборудованию и комплектующим компьютера. Услуги 42 класса МКТУ, в

отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению идентичны или однородны услугам 42 класса МКТУ, которые содержатся в перечне свидетельства противопоставленного товарного знака, поскольку сравниваемые услуги относятся к разработке и усовершенствованию технического и программного обеспечения компьютеров. Однородность сравниваемых товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ обусловлена тем, что они имеют одно назначение, условия реализации, круг потребителей.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

С учетом установленного сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородности товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «СОФТЕКА» по заявке №2007730002/50 и противопоставленный ему товарный знак «Софттэк» являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №315572 выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2007730002/50 в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Принимая во внимание, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам учитывает представленное письмо-согласие [1], устраняющее препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2007730002/50 в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.01.2010, изменить решение Роспатента от 28.10.2009, зарегистрировать обозначение «СОФТЕКА» по заявке №2007730002/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

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

(591) красный

(511)

09 - диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для компьютеров; дисководы для компьютеров с автоматической сменой дисков; дистанционные разъединители; записные книжки электронные; запоминающие устройства для вычислительных машин; запоминающие устройства на магнитных лентах для вычислительных машин; картриджи для видеоигр; кассовые аппараты; клавиатуры компьютеров; кодирующие магнитные устройства; компьютеры; компьютеры портативные; ленты магнитные; магнитные ленты для видеозаписи; магнитные носители информации; манипуляторы типа "мышь"; печатающие устройства для компьютеров [принтеры]; пленки для звукозаписи; принтеры; устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации]; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников.

35 - агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации по компьютерным базам данных, систематизация информации в компьютерных базах данных; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц.

42 - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных
инсталляция программного обеспечения; консультации в области компьютерной техники;
проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств
программного обеспечения; размножение компьютерных программ; разработка
программного обеспечения; составление программ для компьютеров.

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