

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.04.2015, поданное ООО «Лира софт», Украина (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2013712456, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2013712456 подано на регистрацию в качестве товарного знака в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.04.2013 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЛИРА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Роспатентом 02.12.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ЛИРА» (свидетельство №473458 с приоритетом от 24.03.2011) и серией товарных знаков, включающих словесные элементы «ЛИРА», «LIRA», «ЛПА» (свидетельства №479526, №479932, №479523, №501618, №479524, №479525, №480383 с приоритетом от 30.09.2011), зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ на имя ООО «Ли́ра Са́пр», 04053, г. Киев, Кияновский пер., 7а, оф. 209, Украина;

- со знаком, включающим словесный элемент «LIRA» (международная регистрация №835892 с приоритетом от 31.03.2004), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании THOMSON, 46, quai Alphonse Le Gallo F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FR;

- со знаком «LYRA» (международная регистрация №1171215 с конвенционным приоритетом от 03.12.2012), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 на имя компании «Madam Ronith Isac», 40 rue Botzaris F-75019 Paris (FR);

- со словесным обозначением «ЛИРА СЕРВИС» (заявка №2013710341 с приоритетом от 29.03.2013), заявленным на регистрацию в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ на имя ООО «Ли́ра серв́ис», 117574, Москва, пр-д Одоевского, 3, корп. 7.

В поступившем возражении от 16.04.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- вывод экспертизы о том, что товарные знаки, принадлежащие ООО «ЛИРА САПР», являются препятствием в регистрации товарного знака по заявленному обозначению, принадлежащему ООО «ЛИРА софт», является необоснованным;

- ООО «ЛИРА софт» обладает исключительным правом на фирменное наименование, которое возникло раньше даты приоритета противопоставленных обозначений, что необходимо принять во внимание;


- довод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и знаков по международным регистрациям №1171215 и №835892 также является необоснованным, поскольку не учитывалось общее зрительное впечатление при

восприятию сопоставляемых обозначений и принципиальная возможность их смешения на рынке с учетом разной сферы деятельности заявителя и правообладателей знаков;

- кроме того, товарные знаки, принадлежащие ООО «ЛИРА САПР», были зарегистрированы, несмотря на наличие международных регистраций №1171215 и №835892.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 02.12.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не были учтены экспертизой в решении Роспатента от 02.12.2014. Так, в материалах дела по рассматриваемой заявке №2013712456 имеется постановление Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2014 по делу №СИП-435/2013 (далее – постановление СИП), представленное заявителем на стадии экспертизы и касающееся вопроса правомерности

предоставления правовой охраны товарному знаку  по свидетельству №473458 в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, принадлежащему ООО «ЛИРА САПР».

Согласно доводам данного постановления, обозначение «ЛИРА» до регистрации товарного знака по свидетельству №473458 использовалось различными лицами (ООО «ЛИРА САПР», ООО «ЛИРА софт», НИИАСС Госстроя УССР) для индивидуализации программного продукта, что позволяет сделать вывод об отсутствии устойчивого ассоциирования этого обозначения с деятельностью ООО «ЛИРА софт». Указанное обуславливает вывод об утрате обозначением «ЛИРА» различительной способности в отношении товаров и услуг 09, 42 классов в области программирования. Вышеизложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение «ЛИРА» по заявке №2013712456 не соответствует требованиям

пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью в отношении товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

Заявитель был должным образом уведомлен о дополнительных обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и представил свои письменные пояснения по указанному вопросу, а именно:

- по мнению заявителя, довод об отсутствии различительной способности заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ не соответствует действительности;

- приведенный коллегией довод суда касался вопроса возможности введения потребителей в заблуждение при восприятии обозначения «ЛИРА», при этом отсутствие введения потребителей в заблуждение не свидетельствует об отсутствии у обозначения «ЛИРА» различительной способности;

- обозначение «ЛИРА» никогда не использовалось различными лицами независимо друг от друга;

- авторское право на программный комплекс «Лири» было зарегистрировано в 2002 году авторами Горбовцом А.В., Городецким А.В., Павловским-Литвиновым В.Э. (свидетельство №5603) и передано в 2004 году ООО «ЛИРА софт»;

- в 2011 году из состава участников ООО «ЛИРА софт» вышел один из авторов Городецкий А.С. и организовал ООО «ЛИРА САПР», которое занялось разработкой программного обеспечения на основе программного комплекса «ЛИРА»;

- в дальнейшем ряд работников ООО «ЛИРА САПР» предприняли попытку в судебном порядке признать себя соавторами программного комплекса «Лири», однако суд г. Киева признал их требования неправомерными;

- кроме того, обозначение «ЛИРА» использовалось различными лицами в отношении одного и того же программного комплекса (или производных от него произведений);

- по мнению заявителя, коллегия выдвинула дополнительные основания для отказа в регистрации товарного знака в нарушение требований Правил ППС,

поскольку при рассмотрении возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака необходимо ограничиваться только материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы;

- поскольку экспертизой довод об отсутствии различительной способности заявленного обозначения не указывался, обозначение «ЛИРА» не может быть признано утратившим различительную способность в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (15.04.2013) поступления заявки №2013712456 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие

композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Перечень обозначений, отнесенных к категории не обладающих различительной способностью, изложен в пункте 2.3.1 Правил и не является исчерпывающим. При этом под такими обозначениями следует понимать обозначения, которые в силу своего характера не способны вызывать необходимых и достаточных ассоциаций для выполнения индивидуализирующей функции товарного знака.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) товарными знаками других лиц, 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ЛИРА» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается для товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Анализ материалов дела показал, что словесный элемент «ЛИРА» является лексической единицей русского языка и представляет собой: 1. название музыкального инструмента; 2. монетную единицу в Италии или некоторых других странах (см. <http://dic.academic.ru>), следовательно, не является описательным по отношению к заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ, связанным с программированием, т.е. само по себе слово «ЛИРА» является семантически нейтральным.

Вместе с тем, исходя из имеющегося в деле рассматриваемой заявки №2013712456 постановления Суда по интеллектуальным правам, касающегося вопроса правомерности предоставления правовой охраны принадлежащему ООО




«ЛИРА САИР» товарному знаку по свидетельству №473458, обозначение «ЛИРА» до регистрации в качестве товарного знака использовалось различными лицами (ООО «ЛИРА САИР», ООО «ЛИРА софт», НИИАСС Госстроя УССР), вследствие чего не ассоциируется только с деятельностью заявителя.

Установленный судом факт использования обозначения «ЛИРА» для сопровождения в гражданском обороте программных комплексов в области строительства несколькими не связанными друг с другом организационно юридическими лицами свидетельствует об утрате этим обозначением различительной способности в отношении заявленных товаров и услуг 09, 42 классов. Указанное обстоятельство свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «ЛИРА» по заявке №2013712456 само по себе не способно индивидуализировать товары и


услуги какого-либо конкретного производителя, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013712456 товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №473458 [1], №479526 [2], №479932 [3], №479523 [4], №501618 [5], №479524 [6], №479525 [7], №480383 [8], обозначения по заявке №2013710341 (в настоящее время товарный знак по свидетельству №528568 [9]), знаков по международным регистрациям №835892 [10], №1171215 [11], принадлежащих иным лицам.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №473458 [1] является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного музыкального инструмента и архитектурного элемента – капители, а также выполненный заглавными буквами русского алфавита словесный элемент «ЛИРА». Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы компьютерных игр, за исключением программного обеспечения для управления цифровыми файлами».



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №479932 [3] является комбинированным, выполненным в виде композиции, состоящей из изобразительного элемента, представляющего собой сложную геометрическую фигуру, внутри которой расположен словесный элемент, исполненный буквами русского алфавита в оригинальной манере. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «ЛИРА САПР» по свидетельству №479526 [2], «ЛИРА ЛЕНД» по свидетельству №480383 [4], «LIRA SAPR» по свидетельству №501618 [5], «LIRA LAND» по свидетельству №479525 [6], «ЛИРА ЛЕНД» по свидетельству №479524 [7] являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского, русского и украинского



алфавитов. Товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Ли́ра сервис» по свидетельству №528568 [8] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Буква «Л» в слове «Ли́ра» - заглавная, остальные буквы – строчные. Словесный элемент «сервис» в товарном знаке является неохраняемым. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «LYRA» по международной регистрации №1171215 [9] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Международная регистрация знака была произведена в отношении товаров и услуг 07, 09, 40, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный знак LYRA-DJ по международной регистрации №835892 [10] является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде стилизованной пластинки, словесный элемент «LYRA» и буквы «DJ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Международная регистрация знака была произведена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В отношении противопоставленных знаков по международным регистрациям №1171215 [9], №835892 [10], необходимо отметить, что в настоящее время они не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2013712456. Так, правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1171215 [10] предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 40 классов МКТУ. Правовая охрана знака по международной регистрации №835892 [9] действовала до 23.09.2014 и согласно сведениям, опубликованным Международным бюро ВОИС, продлена не была.



В свою очередь в противопоставленном товарном знаке [3] присутствует словесный элемент, который выполнен в оригинальной графической манере (в написании использованы заглавные и строчные буквы, выполненные с разным утолщением и высотой, на разном уровне), вследствие чего этот элемент воспринимается неоднозначно, и с большой долей вероятности может восприниматься как «ЛИ» и «САПРА». В этой связи при сопоставлении заявленного обозначения «ЛИРА» и указанного противопоставления [3] с элементами «ЛИ» и «САПРА» можно сделать вывод о том, что сопоставляемые обозначения производят как различное зрительное впечатление, так и отличаются по фонетике и семантике. Следует указать, что перечни противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения включают однородные товары и услуги 09, 42 классов МКТУ, связанные с производством программного обеспечения и программированием, что заявителем не оспаривается. Однако разница восприятия сравниваемых обозначений в графическом, фонетическом и семантическом отношении свидетельствует об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

Относительно противопоставленных товарных знаков [1], [2], [4] – [8] необходимо отметить следующее.

Перечень товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [4] – [8] содержит товары и услуги 09, 42 классов МКТУ, связанные с программным обеспечением и программированием, что свидетельствует об однородности сферы деятельности ООО «ЛИРА софт» и правообладателей указанных товарных знаков – ООО «ЛИРА САПР», ООО «Лира сервис», и заявителем не оспаривается.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2], [4] – [8] включают в свой состав непосредственно как словесный элемент «ЛИРА», так и его транслитерацию буквами латинского и украинского алфавитов - «LIRA» и «ЛІРА». Фонетическое и семантическое вхождение в состав противопоставленных товарных знаков заявленного обозначения «ЛИРА» обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в целом, а,

следовательно, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание изложенные обстоятельства и оценивая их в совокупности, коллегия не находит оснований для удовлетворения возражения от 16.04.2015 и регистрации товарного знака «ЛИРА» по заявке №2013712456 в отношении заявленных товаров 09, 42 классов МКТУ.

Что касается довода заявителя о том, что коллегией были выдвинуты дополнительные основания для отказа в государственной регистрации товарного знака в нарушение пункта 4.8 Правил ППС, то необходимо отметить следующее.

Заявитель указывает на то, что в соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС при рассмотрении возражений коллегия обязана руководствоваться материалами информационного поиска, указанного в отчете экспертизы. Действительно, в материалах заявки №2013712456 имеется отчет об информационном поиске и выборке тождественных и сходных обозначений до степени смешения по заявленным товарам и услугам, результаты которого были приняты коллегией во внимание.

Вместе с тем, исходя из требований пункта 4.8 Правил ППС, коллегия вправе указать заявителю на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в заключении экспертизы, при этом дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения.

Коллегия указала заявителю в установленном порядке на дополнительные основания для отказа в регистрации товарного знака, основанные на требованиях пункта 1 статьи 1483 Кодекса, предоставив дополнительную возможность для представления своих аргументов.

Таким образом, фактические данные свидетельствуют об отсутствии каких-либо нарушений при рассмотрении возражения от 16.04.2015. Его рассмотрение проходило в полном соответствии с Правилами ППС, регулирующими порядок проведения коллегий и определяющими полномочия участников административного процесса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.04.2015, изменить решение Роспатента от 02.12.2014 и отказать в регистрации заявленного обозначения по заявке №2013712456 с учетом дополнительных оснований.**