

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.07.2011, поданное Закрытым акционерным обществом «Производственная фирма «СКБ КОНТУР», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «CONTOUR» по свидетельству №385805, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «CONTOUR» по заявке №2007720964/50 с приоритетом от 10.07.2007 зарегистрирован 05.08.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №385805 на имя СэнДиск Корпорейшн, корпорация штата Делавэр (далее – правообладатель) в отношении товаров 09 класса МКТУ - usb-диски, usb-носители и накопители данных.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «CONTOUR», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В возражении от 15.07.2011, поступившем в Палату по патентным спорам 18.07.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «CONTOUR» по свидетельству №385805 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пунктов 1 и 3 статьи 7 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный тождественен по фонетическому и семантическому признакам фирменному наименованию (его части) ЗАО «Производственная фирма «СКБ КОНТУР», зарегистрированному задолго до даты приоритета товарного знака – 26.03.1992. Лицо, подавшее возражение, является известным в Российской Федерации разработчиком программ для ЭВМ и баз данных, поставляет свою продукцию на собственных носителях – CD-дисках, флеш-картах и т.п. Согласно представленным в возражении договорам, ЗАО «СКБ КОНТУР» передает, а покупатель принимает «абонентский комплект, который включает в себя один экземпляр пользовательской документации и один компакт-диск с дистрибутивом программного обеспечения»;

- до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначение «CONTOUR» уже связывалось в сознании широкого круга потребителей с серией программного обеспечения, объединенного обозначением «КОНТУР». Российскому потребителю известна фирма ЗАО «СКБ КОНТУР» (г. Екатеринбург), а также ее филиалы в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Челябинске. География распространения продукции охватывает всю территорию Российской Федерации;

- лицо, подавшее возражение, размещает информацию о своих товарах на сайтах www.skbkontur.ru, www.kontur-extern.ru, www.portal.kontur.ru, зарегистрированных в 1995-1996 годах, и образующих серию доменных имен;

- лицо, подавшее возражение, создает и выпускает компьютерные программы, носящие наименования «Контур Персонал, Контур Экстерн, Контур Бухгалтерия Банк, Контур Бухгалтерия УСН, Контур Персонал Медицина, Контур Зарплата, Контур Бухгалтерия Актив, Контур Бухгалтерия Бюджет, Контур ЖКХ Квартплата, Контур Склад» и т.п. Указанные товары поставлялись во все регионы Российской Федерации задолго до даты приоритета оспариваемого знака, рекламные и информационные публикации в СМИ осуществлялись с 2000 года;

- лицо, подавшее возражение, принадлежит 55% российского рынка программного обеспечения для сдачи налоговой отчетности через сеть Интернет;

- обозначение «КОНТУР» задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака вызывало ассоциации у потребителя с серией программных продуктов, поставляемых на различных носителях, и ассоциируется с лицом, подавшим возражение, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №319648, №319647, №317359, №131258, №263119, зарегистрированными на имя иных лиц с более ранними приоритетами и в отношении однородных товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №385805 в отношении всех товаров.

К возражению приложены:

1. уставы;
2. информационное письмо об учете в ЕГРПО;
3. договоры на подключение и абонентское обслуживание;
4. сведения о географии деятельности и распространении товаров;
5. распечатки с сайтов;
6. копии публикаций в СМИ;
7. изображения носителей информации;
8. сведения об использовании программного обеспечения налоговыми органами, пенсионными фондами и органами статистики;
9. информация о дипломах;
10. сведения о противопоставляемых товарных знаках;
11. электронный перевод;
12. распечатка статей из Википедии.

В адреса правообладателя и его представителя на территории Российской Федерации, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 03.08.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 18.10.2011, с приложением копии возражения.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся в назначенное время, правообладатель отсутствовал, отзыв на возражение не представил.

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

С учетом даты приоритета (10.07.2007) заявки №2007720964/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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. На основании пункта 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «CONTOUR», выполненное заглавными латинскими буквами стандартным шрифтом.

Анализ материалов возражения показал, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству компьютерных программ финансового назначения. Имеет четыре филиала на территории Российской Федерации – в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Челябинске, и имеет широкую сеть по реализации своих программных продуктов. Информация о деятельности лица, подавшего возражение, публиковалась в СМИ задолго до даты приоритета. Множество публикаций содержат сведения об использовании программного обеспечения, производимого СКБ «Контур», в государственных учреждениях и для взаимодействия с такими учреждениями. Вышеизложенное свидетельствует об известности предприятия лица, подавшего возражение, и его товарах задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Программные комплексы, производимые лицом, подавшим возражение, в зависимости от направлений их применения, имеют различные названия - «Контур Персонал, Контур Экстерн, Контур Бухгалтерия Банк, Контур Бухгалтерия УСН, Контур Персонал Медицина, Контур Зарплата, Контур Бухгалтерия Актив, Контур Бухгалтерия Бюджет, Контур ЖКХ Квартплата, Контур Склад». Обозначение «Контур», присутствующее в наименованиях, является индивидуализирующим фактором, объединяющим программные продукты и указывающим на принадлежность их одному разработчику. Помимо этого, в печатной рекламе и статьях применяется товарный знак лица, подавшего возражение по свидетельству №319647  с незначительным изменением, выразившемся в разделении словесного элемента на две части «СКБ» и «КОНТУР».

При этом, как следует из представленных договоров на подключение и абонентское обслуживание, заключенных с различными лицами, комплект поставки товаров составляет документацию и CD-диск.

Анализ изображений носителей информации – CD-дисков и флеш-дисков, показал, что на них также применяется обозначение «СКБ КОНТУР».

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о реальной возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, ввиду того, что при применении обозначения «CONTOUR» на тех товарах, в отношении которых оспариваемому товарному знаку была предоставлена правовая охрана - usb-диски, usb-носители и накопители данных, у потребителя может возникнуть ассоциация о принадлежности носителя лицу, подавшему возражение, распространяющего свою продукцию, в том числе, и на флеш-дисках.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на нарушение пункта 3 статьи 7 Закона, так как оспариваемый товарный знак является тождественным части фирменного наименования, права на которое возникло задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Согласно информации из уставов, представленных в возражении, датой возникновения Общества является 26.03.1992.


Также, согласно уставным документам, Общество имеет фирменное наименование, выполненное на английском языке - «SKB Kontur production». По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак является фонетически и семантически тождественен части фирменного наименования – «KONTUR».

Коллегия Палаты по патентным спорам не находит нарушения указанной статьи Закона, поскольку действовавшим на дату приоритета оспариваемого товарного знака Законом установлен запрет на регистрацию товарных знаков, тождественных охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.


С учетом того, что тождество – совпадение во всех элементах, очевидным образом следует, что фирменное наименование лица, подавшего возражение, на английском языке – «SKB Kontur production», как и его части (Kontur) не являются тождественными оспариваемому товарному знаку «CONTOUR».

Анализ сходства оспариваемого товарного знака с товарными знаками, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение показал следующее.

- товарный знак по свидетельству №319647

 зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38 41 и 42 классов МКТУ с приоритетом от 03.02.2005;

- товарный знак по свидетельству №319648

 зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38 41 и 42 классов МКТУ с приоритетом от 03.02.2005;



зарегистрирован в отношении и услуг 35 и 38 классов МКТУ с приоритетом от 21.03.2005.

Анализ фонетических критериев сходства показал, что оспариваемый товарный знак фонетически входит в состав противопоставляемых товарных знаков. При этом, противопоставляемые товарные знаки по свидетельствам №319647 и 319648 фонетически делятся при произношении на две части «СКБ» и «КОНТУР», ввиду чего их часть «КОНТУР» отчетливо выделяется и фонетически доминирует в обозначениях.

Анализ семантического сходства показал совпадение значения слов «CONTOUR», «KONTUR» и «КОНТУР» в английском, французском, немецком и русском языках, соответственно, а также падение логического ударения на элемент «КОНТУР»/«KONTUR».

Анализ графического сходства показал, что сравниваемые товарные знаки выполнены стандартными шрифтами, а между товарным знаком



и оспариваемым товарным знаком имеет место также совпадение алфавитов исполнения.

Исходя из вышеизложенного, товарные знаки, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, признаны коллегией Палаты по патентным спорам сходными.

Анализ однородности товаров показал, что товары 09 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана товарным знакам по свидетельствам №319648 и 319647 - компьютеры, в том числе компьютеры портативные, карты с магнитным кодом, являются однородными товарам 09 класса оспариваемого товарного знака - usb-диски, usb-носители и накопители данных, поскольку относятся к компьютерной технике, накопители данных

являются неотъемлемой частью компьютерного оборудования, а usb-диски и usb-носители являются сопутствующей частью компьютерного оборудования, а также имеют общий круг потребителей и места реализации.

Что касается услуг 35 и 38 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарного знака по свидетельству №317359, а именно:

35 – «помощь в организации документооборота, в том числе помощь в организации электронного документооборота, помощь в составлении и подаче налоговых отчетов в электронном виде, в частности посредством Интернет;

38 - маршрутизация и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; почта электронная; связь с использованием компьютерных терминалов», коллегия Палаты по патентным спорам не может сделать вывод об их однородности, поскольку оспариваемые товары 09 класса МКТУ не являются сопутствующими при оказании этих услуг.

В отношении указанных в возражении товарных знаков по свидетельствам №131258 и №263119, зарегистрированных на имя ОАО «Ижевский радиозавод» и ООО «Научно-производственная фирма «СТЕЛЛА» соответственно, коллегия отмечает, что не может признать лицо, подавшее возражение, заинтересованным и уполномоченным этими правообладателями в представлении их интересов, вследствие чего не анализирует противопоставляемые товарные знаки на предмет их сходства.

В Палату по патентным спорам поступило обращение от правообладателя товарного знака по свидетельству №131258 - ОАО «Ижевский Радиозавод», в котором он поддержал доводы возражения. Поскольку это лицо не является стороной, участвующей в рассмотрении возражения, его доводы и согласие с мотивами возражения также не могут быть проанализированы. ОАО «Ижевский Радиозавод» вправе подать самостоятельное возражение.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака «CONTOUR» по свидетельству №385805 требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона, являются убедительными и находят свое подтверждение. В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона доводы лица, подавшего возражение, являются неубедительными.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

удовлетворить возражение от 15.07.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №385805 недействительным полностью.