

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 30.05.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Лысенко Максимом Максимовичем, Волгоградская область, г. Камышин (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016741624, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **СВЕЖИЙ ВЕТЕР** по заявке

№2016741624, поданной 07.11.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).


Роспатентом 31.01.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016741624 в отношении товаров и услуг 09 (части), 16 (части), услуг 35 (части), 36, 38, 41 (части), 45 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении

заявленных товаров и услуг 09 (части), 16 (части), услуг 35 (части), 41 (части), 42 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:


**СВЕЖИЙ
ВЕТЕР**

- с товарным знаком  по свидетельству №322062 с приоритетом от 06.02.2006 (срок действия продлен до 06.02.2026) – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «РОСОМЗ», г. Пермь в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 35, 42 классов МКТУ;



- с товарным знаком  по свидетельству №450836 с приоритетом от 29.12.2010 – (2), зарегистрированным на имя Малашкевича М.М., г. Красноярск в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком  по свидетельству №469296 с приоритетом от 28.04.2011 – (3), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Посейдон и К", 143517, Московская область, д. Букарево в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком **СВЕЖИЙ ВЕТЕР** по свидетельству

№513242 с приоритетом от 26.02.2013 – (4), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Пакрк Холидэй», Москва в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ.

В Роспатент 30.05.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении

следующих товаров 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение для использования в качестве интерфейса прикладного программирования (api); интерфейсы прикладного программирования (api) для компьютерного программного обеспечения для поддержки онлайн-услуг, построения приложений социальных сетей и для поиска, загрузки данных в сеть и из сети, доступа к данным и управления данными; компьютерное программное обеспечение для загрузки данных в сеть и из сети, доступа к данным, отправки, отображения, тегирования (идентификации), ведения блогов (электронных журналов), потоковой передачи данных, обмена ссылками, совместного использования или передачи другим способом электронной медийной информации и электронной информации через компьютерные и коммуникационные сети» и услуг 42 класса МКТУ «обеспечение программное как услуга [SaaS]; хранение данных в электронном виде; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; компьютерные услуги, и именно создание виртуальных сообществ для зарегистрированных пользователей с целью организации групп и мероприятий, участия в дискуссиях и вовлечения в социальную, деловую и общественную деятельность сети; услуги поставщика доступа к приложениям (asp-услуги) в отношении программного обеспечения для загрузки в сеть и из сети, потоковой передачи, отправки, отображения, ведения блогов (электронных журналов), обмена ссылками, совместного использования или передачи другим способом электронных медиа-данных и электронной информации через коммуникационные сети; предоставление онлайн-сетевых услуг, позволяющих пользователям пересылать персональные идентификационные данные на различные веб-сайты и обмениваться персональными идентификационными данными между различными веб-сайтами; предоставление услуг веб-сайта с использованием технологии, позволяющей онлайн-пользователям создавать личные профили, содержащие социальную сетевую информацию и переносить и распространять такую информацию на различные веб-сайты; предоставление информации из поисковых каталогов и информационных баз данных, включающей текст, электронные документы, базы данных, графику и аудио- и видеоматериалы, на компьютер и в коммуникационных сетях; предоставление во временное пользование не предназначенных для загрузки

программных приложений для социальных сетей, создания виртуального сообщества и передачи аудио-, видео- и фотоматериалов, текста, графики и данных; компьютерные услуги в форме индивидуально настроенных веб-страниц, содержащих определенную пользователем или специально отобранную информацию, личные профили, аудио-, видео- и фотоматериалы, текст, графику и данные»;

- заявитель отмечает, что товары и услуги, указанные выше, по его мнению, не являются однородными товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака (1), так как:

- товары 09 класса МКТУ противопоставленного знака (1) представляют собой материальные объекты - продукты производства, которые производятся производственными предприятиями, тогда как заявленные товары 09 класса - это продукты информационной среды (программы и программные приложения), которые в ряде случаев могут быть записаны на материальный носитель, но сами по себе не имеют вещественной формы и предлагаются IT-компаниями. В связи с указанным сопоставляемые товары не являются взаимодополняемыми/взаимозаменяемыми или сопутствующими, занимают разные рыночные ниши, не соседствуют на одной полке, имеют разные функциональные характеристики, целевое назначение и круг потребителей;

- услуги 42 класса МКТУ противопоставленного знака (1) имеют отношение к техническим услугам. Так, инжиниринг — это технические консультационные услуги, связанные с разработкой и подготовкой производственного процесса и обеспечением нормального хода процесса производства и реализации продукции (см.сайт wikipedia.org), а остальные услуги, указанные в перечне противопоставленного знака, также не соприкасаются с IT-услугами, указанными в перечне рассматриваемой заявки. Даже если при их оказании используются программные продукты, то используются они инжиниринговыми, строительными и юридическими компаниями в собственных целях. В связи с чем сопоставляемые услуги 42 МКТУ не являются взаимозаменяемыми или сопутствующими и не оказываются в комплексе.

- что касается отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016741624 в отношении товаров 16 (части), услуг 35 (части), 41 (части) классов МКТУ, то в данной части заявитель не оспаривает решение Роспатента.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 31.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016741624 в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ (указанных выше), а также в отношении товаров и услуг, указанных в решении Роспатента.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (07.11.2016) поступления заявки №2016741624 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с 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, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Рассматриваемое обозначение по заявке №2016741624 представляет собой

словесное обозначение **СВЕЖИЙ ВЕТЕР**, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Согласно доводам возражения заявитель не оспаривает решение Роспатента в части сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (2-4) в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ. В этой связи анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №№322062 – (1).

Противопоставленный товарный знак – (1) представляет собой словесной

обозначение **СВЕЖИЙ ВЕТЕР**, выполненное заглавными буквами русского

алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественные фонетически и семантически словесные элементы «СВЕЖИЙ ВЕТЕР».

Что касается визуального фактора сходства, то выполнение сравниваемых обозначений буквами одного алфавита стандартными шрифтовыми единицами усиливает их сходство.

С учетом изложенного, коллегия усматривает, что в целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак – (1) ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются сходными (заявителем данный факт не оспаривается).

В заключении по результатам экспертизы указано, что товары 09, 16 и услуги 35, 42 классов МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака – (1) однородны части заявленным товарам и услугам 09, 16, 35 классов МКТУ и всем услугам 42 класса МКТУ.

Между тем в возражении заявитель оспаривает однородность следующих товаров 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение для использования в качестве интерфейса прикладного программирования (api); интерфейсы прикладного программирования (api) для компьютерного программного обеспечения для поддержки онлайн-услуг, построения приложений социальных сетей и для поиска, загрузки данных в сеть и из сети, доступа к данным и управления данными; компьютерное программное обеспечение для загрузки данных в сеть и из сети, доступа к данным, отправки, отображения, тегирования (идентификации), ведения блогов (электронных журналов), потоковой передачи данных, обмена ссылками, совместного использования или передачи другим способом электронной медийной информации и электронной информации через компьютерные и коммуникационные сети» и услуг 42 класса МКТУ «обеспечение программное как услуга [SaaS]; хранение данных в электронном виде; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; компьютерные услуги, и именно

создание виртуальных сообществ для зарегистрированных пользователей с целью организации групп и мероприятий, участия в дискуссиях и вовлечения в социальную, деловую и общественную деятельность сети; услуги поставщика доступа к приложениям (asp-услуги) в отношении программного обеспечения для загрузки в сеть и из сети, потоковой передачи, отправки, отображения, ведения блогов (электронных журналов), обмена ссылками, совместного использования или передачи другим способом электронных медиа-данных и электронной информации через коммуникационные сети; предоставление онлайн-сетевых услуг, позволяющих пользователям пересылать персональные идентификационные данные на различные веб-сайты и обмениваться персональными идентификационными данными между различными веб-сайтами; предоставление услуг веб-сайта с использованием технологии, позволяющей онлайн-пользователям создавать личные профили, содержащие социальную сетевую информацию и переносить и распространять такую информацию на различные веб-сайты; предоставление информации из поисковых каталогов и информационных баз данных, включающей текст, электронные документы, базы данных, графику и аудио- и видеоматериалы, на компьютер и в коммуникационных сетях; предоставление во временное пользование не предназначенных для загрузки программных приложений для социальных сетей, создания виртуального сообщества и передачи аудио-, видео- и фотоматериалов, текста, графики и данных; компьютерные услуги в форме индивидуально настроенных веб-страниц, содержащих определенную пользователем или специально отобранную информацию, личные профили, аудио-, видео- и фотоматериалы, текст, графику и данные».

В этой связи анализ однородности проводится в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ (указанных выше).

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена, в частности, в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «блоки магнитной ленты [компьютеры]; блоки памяти для компьютеров».

Товары противопоставленного товарного знака представляют собой компьютерное оборудование, в то время как, заявленные товары – программное обеспечение компьютера (совокупность программ, написанных для компьютера).

Следует отметить, что в состав компьютерного оборудования, как единой системы, входят не только механические части (аппаратное обеспечение), но и программное обеспечение. При этом основная функция компьютера это обработка, хранение информации и обмен информацией с внешними объектами. Выполнение этих функций осуществляется с помощью двух компонентов компьютеров: программного обеспечения и аппаратного обеспечения.

С учетом изложенного сопоставляемые товары относятся к одной родовой категории товаров (оборудование компьютерное), имеют одно назначение (обработка, хранение и обмен данными), взаимодополняемы (работа компьютера невозможна без программного обеспечения, блоков памяти и других устройств), один круг потребителей.

Коллегия отмечает, что однородными могут быть признаны товары и связанные с ними услуги.

В данном случае заявленные услуги 42 класса МКТУ (указанных выше) представляют собой совокупность услуг, связанных с программным обеспечением, т.е. с товарами 09 класса МКТУ, которые как было указано выше, относятся к компьютерному оборудованию.

Учитывая вышеизложенное заявленные услуги 42 класса МКТУ (указанные выше) однородны товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака (1), поскольку тесно связаны с ними, относятся к одной области деятельности (компьютерные информационные технологии).

Коллегия также учитывала, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства сравниваемых обозначений, предназначенных для их маркировки. Поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) содержат фонетически и семантически тождественные и сходные визуально словесные элементы «СВЕЖИЙ ВЕТЕР», то они обладают высокой степенью сходства, в связи с чем высока опасность смешения товаров (услуг) при маркировки этими обозначениями. Указанное обусловило более строгий подход коллегии к оценке однородности.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком (1) в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ (указанных выше) и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.05.2018, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2018.