

## 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, рассмотрела поступившее 25.01.2018 возражение ЗАО «Ай Ко», Москва (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1063931, при этом установила следующее.

Международная регистрация указанного знака с конвенционным приоритетом от 08.07.2010 произведена за №1063931 на имя COREtransform GmbH, Germany (далее — правообладатель) в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ.

Оспариваемый знак представляет собой словесное обозначение «**CORE**», выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку ввиду того, что правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена в нарушение требований подпункта 1 статьи 3 и пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, а также нарушает возникшее ранее право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

Доводы возражения следующие:

- лицо, подавшее возражение (ЗАО «Ай Ко»), зарегистрировано в качестве юридического лица 13 декабря 2006 года. Общество осуществляет деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных

технологий, оказывает услуги в сфере информационных технологий под обозначением i CORE. Факт заинтересованности лица, подавшего возражение, в оспаривании знака № 1063931 подтверждается документами, свидетельствующими об активной коммерческой деятельности при использовании своего фирменного наименования, а также сходного до степени смешения обозначения фирменное наименование лица, подавшего возражение;

- при определении возможности введения потребителя в заблуждение в связи с регистрацией данного знака необходимо учитывать, что знак по международной регистрации №1063931 является сходным до степени смешения с обозначением «Ай Ко» (iCore), которое было введено лицом, подавшим возражение, в оборот на территории Российской Федерации с 13 декабря 2006 года и активно используется в коммерческой деятельности ЗАО «Ай Ко»;

- сходство до степени смешения определено в соответствии с Правилами и выражается в совпадении по фонетическому, семантическому, графическому критериям;

- в период с 2007 по 2010 годы (до даты конвенционного приоритета знака № 1063931) Обществом было заключено и исполнено большое количество гражданско-правовых договоров, в том числе договоры, предметом которых является консалтинг в сфере информационных технологий, и договоры, предметом которых является проектирование и разработка компьютерного оборудования и программных продуктов, что подтверждается приложенными к возражению материалами;

- в настоящее время компания «Ай Ко» является известнейшей в сфере информационных технологий, участвует в бизнес-мероприятиях сферы IT, организует тематические конференции, клиентами ЗАО «Ай Ко» являются: Московская биржа, ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), ОАО «Ростелеком», ОАО «АТС», ОАО «РЖД», АО «АЛЬФА БАНК», ОАО «Россельхозбанк», Аэропорт «Домодедово», МВД России, Росимущество, Росавтодор, МФТИ и многие другие;

- партнерами компании выступают крупнейшие международные IT-компании: IBM, Hewlett-Packard (HP), Lenovo, HUAWEI, Cisco Systems, XEROX. ЗАО «Ай Ко» имеет ряд наград, а также большое количество рекламной продукции, рекомендательные письма;
- поскольку сходное до степени смешения обозначение уже было введено в гражданский оборот лицом, подавшим возражение, и приобрело известность у потребителя IT-услуг, то возник риск введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара, что является недопустимым;
- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ЗАО «Ай Ко», исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета, а именно: 13.12.2006 г.
- с момента создания юридического лица у лица, подавшего возражения, возникло исключительное право на фирменное наименование, которое является сходным до степени смешения с оспариваемым знаком;
- также в силу статьи 1539 Кодекса лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения iCore.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1063931 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия свидетельства о государственной регистрации ЗАО «Ай Ко» в качестве юридического лица от 13.12.2006 г. [1];
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, в отношении ЗАО «Ай Ко» [2];
- копия свидетельства о регистрации доменного имени «i-core.ru» от 03.11.2006 [3];
- скриншот аккаунта iCore@Rus Интернет-страницы социальной сети Facebook [4];

- скриншот аккаунта iCore ru Интернет-страницы социальной сети Twitter [5];
- копия договора № 07-010 от 30.04.2008 с ООО «Дестен ПК» с актами от 31.10.08, 30.11.08, 31.12.2008, 30.06.08, 30.05.08, 16.06.08, 31.07.08, 31.08.08, 30.09.08[6];
- копия договора № 07-13 от 30.07.2008 с ООО «Дестен ПК», акт № 00000011 от 29.09.2008 [7];
- копия договора № 07-014 от 25.08.2008 с НК «Фондовая биржа РТС»[8];
- копия договора о предоставлении консультационных услуг от 24.09.2009 № AZY001 - 20090810 с ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс», копия договора об оказании консультационных услуг от 24.09.2009, акт сдачи-приемки консультационных услуг от 29.12.2009 [9];
- копия договора № 07-019 от 12.05.2009 с ООО «Дестен ПК», акт № 00000010 от 07.06.2009 г.[10];
- копия договора № 07-022 от 30.04.2009 с НК «Фондовая биржа «Российская Торговая Система» [11];
- копия договора № 07-024 от 16.06.2009 с ООО «Диона Холдинг» - 14 л., акт от 21.08.2009 [12];
- копия договора № 07-025 от 10.09.2009 с ОАО «Фондовая биржа «РТС» [13];
- копия дополнительного соглашения № 1 к договору на поставку оборудования, материалов и выполнение работ № 07-030 от 14.01.2010 с ОАО «Фондовая биржа РТС», копия дополнительного соглашения № 2 к договору № 07-030 от 14.01.2010, копия дополнительного соглашения № 3 к договору № 07-030 от 14.01.2010, акт о готовности ИТ-инфраструктуры по реконструкции офисных помещений к эксплуатации от 30.06.2010, акт о готовности ИТ-инфраструктуры по реконструкции офисных помещений к эксплуатации от 16.08.2010, акт о приемке выполненных работ от 30.06.2010, справка о стоимости выполненных работ и затрат от 30.06.2010, акт сдачи-приемки работ № 37 по договору № 07-030 от 14.01.2010, акт о приемке выполненных работ от

30.06.2010, справка о стоимости выполненных работ и затрат № 33 от 30.06.2010, акт о приемке выполненных работ № 32 от 30.06.2010 г.; справка о стоимости выполненных работ и затрат № 32 от 30.06.2010, акт о приемке выполненных работ № 26 от 29.06.2010; акт о приемке выполненных работ № 29 от 29.06.2010; акт о приемке выполненных работ № 27 от 29.06.2010 г.[14];

- копия договора № 07-033 // ST01212-000 от 24.07.2010 с ООО «СТЭП ЛОДЖИК», акт от 20.08.2010 г. № 43, акт сдачи-приемки от 20.08.2010 № 43, акт от 24.06.2010, акт передачи документации от 02.07.2010, акт № 38/1 от 02.07.2010 [15];

- копия договора № 07-031 от 12.03.2010 с ООО «Дестен ПК», акт от 25.05.2010 [16];

- копия договора № 07-036 от 21.10.2010 с ОАО «АТС», акт № 67 от 23.12.2010 [17];

- копия договора № АТС-2-2010 с ОАО «АТС», акт № 66 от 23.12.2010 [18];

- копия договора № 07-035 от 16.06.2010 с ООО «Дестен ПК» [19];

- копия договора № 07-002 от 27.11.2007 с ООО «ДИОНА ХОЛДИНГ» [20];

- копия договора № АТС-07-044 от 01.11.2010 с ОАО «АТС», акт № 65 от 23.12.2010 [21];

- копия договора № 07-040 от 02.09.2010 с ООО «Дестен ПК», акт № 68 от 27.12.2010 [22];

- реестр договоров ЗАО «Ай Ко» с указанием порядкового номера, контрагента и предмета договоров [23];

- презентация ЗАО «Ай Ко» (iCore) [24];

- скриншот Интернет-страницы Интернет-сайта <https://www.i-core.ru/> [25];

- копии брошюр ARISTA, HITACHI, BROCADE, HITACHI DATA SYSTEMS, SOLARFLARE [26];

- копия формы для участника конференции [27];

- скриншоты Интернет-страниц [28];

- рекомендательное письмо [29];

- копия визитки сотрудника ICORE [30];

- фото выставочного стенда [31];
- копия рекламной брошюры [32];
- копия конструктора флеш-карты ICORE [33];
- фото волейбольной формы ICORE [34];
- устав ЗАО «Ай Ко», 2012 [35].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.07.2010) конвенционного приоритета международной регистрации правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара, либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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. Обозначение признается ложным или вводящим в

заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами наименования), право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг 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.

Оспариваемый товарный знак «**CORE**» по международной регистрации №1063931 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и означающее в переводе с английского языка «сердцевина, ядро, суть, сердечник (тех.), полый» (см. Новый англо-русский словарь, В.К. Мюллер, М., Рус. яз., 1996, стр. 154).

Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ, указанных в регистрации.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Анализ оспариваемого обозначения показал, что оно не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов. Вместе с тем, существует вероятность введения потребителя в заблуждение через ассоциации, связанные с иным лицом (лицами), а не правообладателем оспариваемого знака, что обусловлено предшествующими знаниями потребителя об обозначении.

Возникновение указанных ассоциаций было бы возможным в силу интенсивного использования до даты приоритета оспариваемого знака сходного с ним обозначения при оказании однородных услуг и продвижении их на российском потребительском рынке.

Вместе с тем, следует отметить, что материалы возражения не содержат доказательств того, что оспариваемая регистрация способна вызвать у российского потребителя устойчивые и однозначные ассоциации с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем оспариваемого знака. В частности, скриншоты страниц различных сайтов сети Интернет с информацией о клиентах и партнерах лица, подавшего возражение, по которым невозможно установить дату размещения этой информации, а также представленные договоры с несколькими организациями из Москвы, не подтверждают широкую известность на территории Российской Федерации обозначения iCore, которое используется при оказании услуг, до даты



(08.07.2010) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1063931. Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого знака несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение также мотивировано несоответствием оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации №1063931 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; право на фирменное наименование, принадлежащее конкретному юридическому лицу, возникло ранее даты приоритета товарного знака; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1, 2] следует, что ЗАО «Ай Ко» было зарегистрировано в качестве юридического лица 13.12.2006. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (08.07.2010) конвенционного приоритета оспариваемого знака.

Вместе с тем, следует отметить, что знак «**CORE**» по международной регистрации №1063931 не является сходным с частью «**Ай Ко**» фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Анализ сходства сравниваемых обозначений осуществляется на основании признаков сходства словесных обозначений, установленных Правилами. В данном случае отсутствие фонетического сходства обусловлено разным

количеством слов, различным составом и количеством звуков (в случае произнесения знака «CORE» согласно английской транскрипции как «КО») и разными начальными частями, с которых начинается, как правило, восприятие обозначений потребителями. Что касается семантического сходства обозначений, то следует отметить, что оспариваемый знак является лексической единицей английского языка и обозначает «сердцевина, ядро, сердечник и т.д.», обозначение «Ай Ко» не имеет смыслового значения. Графические отличия сравниваемых обозначений обусловлены выполнением их буквами разных алфавитов.

Что касается деятельности лица, подавшего возражение, под фирменным наименованием до даты конвенционного приоритета оспариваемого знака, то она является однородной услугой 42 класса МКТУ (проектирование и разработка компьютерного оборудования и программных продуктов; консультации в области информационных технологий), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, поскольку они относятся к одной сфере деятельности в области информационных технологий, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Однако следует отметить, что отсутствие сходства фирменного наименования и оспариваемого знака даже при наличии доказанной деятельности под фирменным наименованием, право на которое возникло ранее даты конвенционного приоритета оспариваемой регистрации, не может привести к смещению средств индивидуализации на российском потребительском рынке, что свидетельствует об отсутствии для признания оспариваемого знака несоответствующим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Довод лица, подавшего возражение, о принадлежащем ему исключительном праве на коммерческое обозначение iCore, не имеет подтверждения в материалах возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.01.20168,  
оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации  
знака по международной регистрации №1063931.**