

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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, рассмотрела возражение, поступившее 17.04.2019, поданное компанией «Амазон Текнолоджиз, Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017706691, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017706691, поданной 22.02.2017 (установлен конвенционный приоритет от 29.08.2016, номер первой заявки № 87/154,670, код страны подачи: US), испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено изобразительное обозначение



в синем цветовом сочетании.

Роспатентом 20.06.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017706691 в отношении услуг 45 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы,

согласно которому заявленное обозначение [1] в отношении товаров 09, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения с товарными знаками:



- по свидетельству № 616793, приоритет от 08.04.2016 [2],



по свидетельству № 321587, приоритет от 19.08.2004 (срок



действия регистрации продлен до 19.08.2024) [3], по свидетельству № 291599, приоритет от 28.07.2004 (срок действия регистрации продлен до 28.07.2024) [4], правовая охрана которым предоставлена ранее на имя: «Водафон Груп плк», Водафон Хаус, Дзэ Коннекшн, Ньюбери, Беркшир, РГ14 2ФН, Великобритания в отношении однородных товаров 09, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ;



- по международной регистрации № 1273604, приоритет от 16.06.2015 [5], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя: «Quipper Ltd. Wework South Bank Central», 30 Stamford Street London SE1 9LQ, Англия, в отношении однородных товаров 09, услуг 41 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.04.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- после принятия решения Роспатента от 20.06.2018 правообладателем противопоставленного знака [5] было предоставлено согласие на использование и регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ;

- сравниваемые заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-4] не сходны до степени смешения;

- противопоставленные товарные знаки [2,3] являются комбинированными, при этом их изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение

знака препинания (кавычка), в связи с чем, семантика указанных противопоставлений связана с фирменным наименованием правообладателя;

- входящий в состав противопоставленных товарных знаков [2-4] изобразительный элемент представляет собой изобразительный элемент кавычки, открывающей речь, то есть является элементом цитирования;

- заявленное обозначение [1] представляет собой облако разговора, которое обычно используется в комиксах, чатах, но не в виде кавычки, закрывающей цитирование;

- форма заявленного обозначения [1] содержит отличительные черты от кавычки, закрывающей цитирование (отсутствие загнутой, близкое расположение верхнего и нижнего элементов, цветовое сочетание: белый и голубой цвета, близкие к облаку на небе).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие документы:

- копия решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017706691 – [6];

- письмо-согласие (копия) от «Квиппер Лтд.» с переводом на русский язык – [7].

От заявителя 28.05.2019 поступила корреспонденция – оригинал письма-согласия от «Квиппер Лтд.» с переводом на русский язык – [8].

На заседании коллегии от заявителя поступило ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное тем, что между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков [2-4] ведутся переговоры о предоставлении согласия на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации. Заявителем также отмечено, что ход переговоров осложняется тем, что компании хотят достигнуть договоренности о сосуществовании не только в России, но и в других странах мира. В подтверждение своих доводов заявителем приложена переписка от июля 2019 года между сторонами с переводом на русский язык, касающаяся предоставления согласия на регистрацию в Австралии и необходимости предоставления согласия для России. В удовлетворении ходатайства о переносе было отказано коллегией по

следующим причинам. О препятствиях в виде товарных знаков [2-4] заявитель был извещен уведомлением от 31.10.2017. Таким образом, до подачи возражения от 17.04.2019 у заявителя было около 1,6 лет на урегулирование данного вопроса. Рассмотрение возражения на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке, при этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде возможного предоставления согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2-4] ведет к затягиванию административного делопроизводства.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты конвенционного приоритета (29.08.2016) поступления заявки № 2017706691 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при

условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к

документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение





[1] является изобразительным. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 09, услуг 35, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, в синем цветовом сочетании.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставлений были

указаны товарные знаки:  **vodafone** по свидетельству № 616793, приоритет от 08.04.2016 [2],  **vodafone** по свидетельству № 321587, приоритет от

19.08.2004 (срок действия регистрации продлен до 19.08.2024) [3],  по свидетельству № 291599, приоритет от 28.07.2004 (срок действия регистрации продлен до 28.07.2024) [4],  по международной регистрации

№ 1273604, приоритет от 16.06.2015 [5]. Правообладатель товарных знаков [2-4]: «Водафон Груп плк», Великобритания. Правообладатель противопоставленного знака [5]: «Quipper Ltd. Wework South Bank Central», Англия. Правовая охрана противопоставленных знаков [2-4] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Правовая охрана противопоставленного знака [5] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09, услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

При анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленного знака [5] в письме дал согласие [8] на предоставление правовой охраны и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения [1] в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

Сравниваемые знаки [1] и [5] не тождественны, имеют различия визуального характера: знак [5] содержит словесный элемент «Quirper», точку под окружностью голубого цвета, при этом хвостик нижней части окружности выходит за ее контуры. Заявленное обозначение [1] представляет собой изображение окружности, образованной широкой полосой, сужающейся внизу.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

В согласии [8] правообладателем противопоставленного знака [5] оговорено, что регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на имя заявителя не будет вводить потребителя в заблуждение относительно производимых товаров или предоставляемых услуг. У коллегии отсутствуют какие-либо документы о возможном введении потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, оказывающего услуги, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

Наличие согласия [8] от правообладателя противопоставленного знака [5], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии вероятности введения потребителя в заблуждение, позволяет коллегии снять указанное противопоставление.

В отношении противопоставленных товарных знаков [2-4] коллегия отмечает следующее.

Противопоставленные товарные знаки [2-4] включают изображение стилизованной окружности. Заявленное обозначение [1] также содержит окружность, образованную широкой полосой, сужающейся внизу. Сопоставление

упомянутых окружностей обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] показало, что присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 43 Правил), таких как:

- внешняя форма (стилизованная окружность, образованная широкой полосой, сужающейся внизу и вверху);
- сочетание цветов и тонов, близких по восприятию (бело-черные, бело-серые и бело-голубые оттенки);
- композиционное построение окружностей, основанное на начертании окружностей широкой полосой, сужающейся как внизу (обозначение - [1]), так и вверху (товарные знаки [2-4]).

Восприятие сравниваемых окружностей приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя. Указанное обуславливает ассоциирование сравниваемых обозначений друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Сужение широкой полосы при построении окружностей внизу в обозначении [1] и вверху - в противопоставленных товарных знаках [2-4] не приводит к другому их восприятию.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] правомерен.

В отношении однородности сравниваемых товаров 09, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ представляют собой программное обеспечение для различных целей, программные приложения, а также средства для их разработки и т.п. Таким образом, заявленные товары 09 класса МКТУ и товары 09 класса МКТУ (например, «электронные базы данных; платформы и программное обеспечение для цифровой телефонной связи; компьютерное программное обеспечение, в том числе, программное обеспечение из компьютерных баз данных, Интернета и других электронных сетей; программное обеспечение для передачи данных; прикладное программное обеспечение, в том числе прикладное программное обеспечение для мобильных телефонов; загружаемое компьютерное прикладное программное обеспечение; компьютерное программное обеспечение для

беспроводной передачи данных; компьютерное программное обеспечение и прикладное программное обеспечение для синхронизации, передачи и совместного использования голоса, данных, календаря и контента на одном или нескольких электронных устройствах для покупки приложений для ручных электронных устройств и для безопасных, зашифрованных покупок; программы компьютерные для операционных систем; компьютерное программное обеспечение для потоковой передачи, зашифровки и хранения данных, аудио и видео материалов, графических изображений, текста и данных по сетям связи; компьютерное программное обеспечение для передачи через одноранговую сеть и совместного использования файлов; программное обеспечение поисковых систем; программное обеспечение для обеспечения компьютерной безопасности, в том числе, антивирусные программы, брандмауэры, программы защиты от спама, антишпионское программное обеспечение, программы фильтрации веб-ресурсов» и т.д.) противопоставленного товарного знака [2], товары 09 класса МКТУ (например, «компьютерное программное обеспечение; публикации электронные (загружаемые), предоставляемые на линии/ в режиме реального времени из компьютерных баз данных, Интернета или других электронных сетей» и т.д.) противопоставленных товарных знаков [3,4] относятся к одному и тому же роду (виду) [«оборудование для записи и воспроизведения информации»], имеют общее назначение (для записи и обработки, хранения, воспроизведения, либо передачи данных), условия сбыта (оптом и в розницу), совместно встречаются в гражданском обороте, что обуславливает их однородность.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ представляют собой услуги в области предоставления потребителям информации, и сопутствующие им услуги по контролю выполнения заказов. Таким образом, заявленные услуги 35 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ (например, «предоставление информации и консультаций относительно поставки и продвижения продуктов и выбора и демонстрации товаров и объектов покупки; предоставление информации о продаже; предоставление информации и консультаций относительно поставки и продвижения продуктов и выбора и демонстрации товаров; предоставление потенциальным покупателям информации и консультаций относительно выбора продуктов и товаров; управление

потребительской лояльностью, предусматривающее скидки или стимулы; услуги в области программ лояльности с помощью карт постоянного покупателя; организация, осуществление и контроль продаж и рекламных поощрительных программ; предоставление информации и консультаций относительно поставки и продвижения продуктов и выбора и демонстрации товаров и объектов покупки» и т.д.) противопоставленного товарного знака [2] относятся к одному и тому же роду (виду) [«услуги информационно-справочные»], имеют общее назначение (предоставление информации, консультирование), условия оказания, что обуславливает их однородность.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ представляют собой, в основном, услуги в области предоставления информации, новостей, комментариев в различных областях (здоровье, кулинария, музыка, фитнес, науки, технологий и т.д.). Таким образом, заявленные услуги 41 класса МКТУ и услуги 41 класса МКТУ (например, «организация и проведение консультаций; информация по вопросам воспитания и образования, предоставляемая онлайн из компьютерных баз данных или Интернета; предоставление спортивной информации посредством телефона» и т.д.) противопоставленного товарного знака [2] относятся к одному и тому же роду (виду) [«услуги информационные»], имеют общее назначение (предоставление информации), условия оказания, что обуславливает их однородность.

Заявленная услуга 41 класса МКТУ «предоставление не загружаемой предварительно записанной музыки и подкастов» однородна услуге 41 класса МКТУ «цифровая музыка предоставляемая через Интернет; предоставление цифрового контента, в том числе, музыки, фильмов и игр из компьютерных баз данных, Интернета или других электронных сетей, все для развлекательных или образовательных целей; развлекательные услуги, в том числе, предоставление потоковой или загружаемой музыки, фильмов, ТВ программ, аудиокниг и игр для использования в режиме онлайн через глобальные или местные компьютерные сети» противопоставленного товарного знака [2], поскольку сравниваемые услуги имеют общее назначение (для развлечения), круг потребителей, направлены на достижение одних и тех же целей (например, предоставление музыки).

Заявленные услуги 42 класса МКТУ представляют собой, в основном, услуги в области предоставления информации, советов, а также компьютерные услуги широкого спектра. Таким образом, заявленные услуги 42 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ (например, «предоставление программных интерфейсов для индивидуального доступа к компьютерным базам данных, Интернету или другим электронным сетям; предоставление программных приложений через компьютерные базы данных, Интернет и другие электронные сети; компьютерные услуги в режиме онлайн; услуги «облачных» вычислений; консультации в области компьютеров; разработка компьютерных программ и программного обеспечения; установка, техническое обслуживание и обновление компьютерного программного обеспечения; создание и поддержка веб-сайтов; поддержка в области информационных технологий; представление информации и консультаций технического характера для потенциальных покупателей товаров и продуктов; информация об оборудовании или программном обеспечении, предоставляемая онлайн через глобальные компьютерные сети или через Интернет; предоставление поисковых систем; программное обеспечение как услуга; разработка программного обеспечения, в том числе, программных приложений для мобильных устройств; информация, консультации и рекомендации относительно компьютеров и информационных технологий; разработка, управление и мониторинг дискуссионных Интернет - форумов; разработка баз данных; компьютерные программы для телекоммуникаций услуги; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий» и т.д.) противопоставленного товарного знака [2], услуги 42 класса МКТУ («компьютерные услуги, в том числе консультации в области компьютеров; составление программ для компьютеров и разработка компьютерного программного обеспечения; услуги по предоставлению или по отображению информации из банков данных, хранящихся в компьютерах/хранящихся в памяти компьютера; предоставление информации из компьютерных баз данных, Интернета или других электронных сетей; обслуживание техническое и модернизация компьютерного программного обеспечения и компьютерных программ; компьютерные услуги, оказываемые на линии/в режиме реального времени; создание и техническое обслуживание веб-сайтов; размещение веб-сайтов

для третьих лиц; инсталляция и обслуживание техническое компьютерного программного обеспечения; компилирование, создание и техническое обслуживание регистра доменных имен» и т.д.) противопоставленных товарных знаков [3,4] относятся к одному и тому же роду (виду) «услуги в области компьютерных технологий», имеют общее назначение, круг потребителей (специалисты в области компьютерных технологий), что обуславливает их однородность.

Однородность сравниваемых товаров 09, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ заявителем в материалах возражения не оспаривается.

Ввиду наличия сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] и однородности сравниваемых товаров 09 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ представленное согласие [8] от правообладателя противопоставленного знака [5] не приводит к преодолению требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 09, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.04.2019, оставить в силе решение Роспатента от 20.06.2018.