

правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.05.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака предоставил заявителю письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1377777 в отношении товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ;

- сравниваемые обозначения имеют существенные различия с точки зрения фонетики, семантики и графического исполнения, а также общего впечатления, которые позволяют полностью исключить риск смешения обозначений в гражданском обороте;

- заявитель является одним из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IT-сервисов и консалтинговых услуг;

- владелец противопоставленного знака занимается разработкой на основе облачных технологий программной системы автоматизации взаимодействия заказчика и клиента, основанной на сохранении и анализе информации для улучшения маркетинговых, сервисных и бизнес-отношений между сторонами;

- сравниваемые товары и услуги предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым известны изготовители продукции и поставщики услуг в соответствующей отрасли;

- таким образом, полностью отсутствует вероятность смешения сопоставляемых товаров и услуг на рынке и введения потребителя в заблуждение относительно их происхождения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1377777 в отношении всех товаров и услуг.

Заявителем к материалам дела был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака (1).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (27.03.2017) знака по международной регистрации №1377777 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

Знак по международной регистрации №1377777 представляет собой словесное обозначение «X-FORCE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом через дефис.

В качестве основания несоответствия знака по международной регистрации №1377777 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был

force

противопоставлен знак « » по международной регистрации №1117686.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 15.02.2019.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие (1) от правообладателя противопоставленного знака на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1377777 на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ «Computer hardware and computer programs; computer hardware, namely, computers, servers and storage apparatus; computer programs for monitoring operations and executing computer systems, software and computer networks for the protection of computer networks and security software; computer programs for use in connecting disparate computer networks and systems, servers and storage apparatus; computer operating system software; computer programs for linking computers together and for enabling computer activities across a global computer network; computer programs for managing systems, software and processes that exist within an information technology environment, instructional manuals sold as a unit therewith; cloud computing system, namely a network integrating computer hardware and software for dynamic provisioning, virtualization, and consumption metering of computer resources; all of the above in the field of security and threat intelligence», услуг 41 класса МКТУ «Educational services; organization and conducting of conferences, exhibitions, colloquiums, presentations, technical demonstrations and training courses, all in the field of computer networks, security software and computer products and services; all of the above in the field of security and threat intelligence», услуг 42 класса МКТУ «Computer services; computer system

integration services; computer consultation services; consulting services relating to assessment, security software and for protecting computer networks against attacks, intrusion and abusive use and use of computer hardware and software for others; technical support services, namely trouble-shooting for computers, servers and computer programs (computer services) relating to the protection of computer networks and relating to security software; computer system design services for others; analysis of computer systems, protection of computer networks and relating to security software; interconnection of computers and computer programs, namely, integration of computer systems and computer networks; testing of computer programs and computer hardware, namely, software, computer and server testing; installation, updating and maintenance of computer programs; computer programming services for others included in this class; cloud computing services, namely network integrated computer hardware and software services for dynamic provisioning, virtualization, and consumption metering of computer resources; all of the above in the field of security and threat intelligence».

Дополнительно в письме-согласии правообладатель противопоставленного товарного знака сообщает, что использование и регистрация товарного знака «X-FORCE» по международной регистрации №1377777 в отношении вышеуказанных товаров и услуг не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей.

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

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, знак по международной регистрации №1377777 и противопоставленный товарный знак не тождественны, при этом противопоставленный знак не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, наличие письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленного товарного знака, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1377777 в отношении вышеприведенных товаров и услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2019, отменить решение Роспатента от 15.02.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1377777 в отношении товаров 09 класса МКТУ «Computer hardware and computer programs; computer hardware, namely, computers, servers and storage apparatus; computer programs for monitoring operations and executing computer systems, software and computer networks for the protection of computer networks and security software; computer programs for use in connecting disparate computer networks and systems, servers and storage apparatus; computer operating system

software; computer programs for linking computers together and for enabling computer activities across a global computer network; computer programs for managing systems, software and processes that exist within an information technology environment, instructional manuals sold as a unit therewith; cloud computing system, namely a network integrating computer hardware and software for dynamic provisioning, virtualization, and consumption metering of computer resources; all of the above in the field of security and threat intelligence», услуг 41 класса МКTY «Educational services; organization and conducting of conferences, exhibitions, colloquiums, presentations, technical demonstrations and training courses, all in the field of computer networks, security software and computer products and services; all of the above in the field of security and threat intelligence», услуг 42 класса МКTY «Computer services; computer system integration services; computer consultation services; consulting services relating to assessment, security software and for protecting computer networks against attacks, intrusion and abusive use and use of computer hardware and software for others; technical support services, namely trouble-shooting for computers, servers and computer programs (computer services) relating to the protection of computer networks and relating to security software; computer system design services for others; analysis of computer systems, protection of computer networks and relating to security software; interconnection of computers and computer programs, namely, integration of computer systems and computer networks; testing of computer programs and computer hardware, namely, software, computer and server testing; installation, updating and maintenance of computer programs; computer programming services for others included in this class; cloud computing services, namely network integrated computer hardware and software services for dynamic provisioning, virtualization, and consumption metering of computer resources; all of the above in the field of security and threat intelligence».