

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 04.07.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1315712, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**dataminer**» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 20.07.2016 за №1315712 со сроком действия 10 лет в отношении товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ на имя «Skyline Communications NV», Бельгия (далее – заявитель).

Роспатентом 06.03.2018 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1315712 в отношении всех товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ.

Указанное решение было принято на основе заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак по указанной международной регистрации не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения:



ДАТАМАЙН

- с товарным знаком «**ДАТАМАЙН**» по свидетельству №112778 (1) с приоритетом от 01.04.1991, зарегистрированным в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 09, 38 и 42 классов МКТУ знака по международной регистрации №1315712. Правообладателем товарного знака (1) является компания «Датамайн Корпорейт Лимитед», Великобритания;

- со знаком «**DATAMINE**» международной регистрации №1220922 (2) с приоритетом от 09.02.2014, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 09, 38 и 42 классов МКТУ знака по международной регистрации №1315712. Правообладателем знака по международной регистрации является компания «Datamine Corporate Limited», Великобритания.

В возражении, поступившем 04.07.2018, не оспаривается сходство сравниваемых знаков, а также однородность их товаров и услуг, вместе с тем, заявителем указывается, что приведенное в решении Роспатента основание для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1315712 в настоящее время преодолено, поскольку правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №112778 и знака по международной регистрации №1315712 предоставил свое согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1315712 в отношении всех товаров и услуг 09, 38 и 42 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного довода заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1315712 в отношении всех товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ. В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлена копия письма-согласия с переводом на русский язык [1].

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

С учетом даты международной регистрации (20.07.2016) знака по международной регистрации №1315712 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 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 подпункте 2 настоящего пункта, допускается 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).

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

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. При этом 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.

Знаку «**dataminer**» по международной регистрации №1315712 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 09, 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку были противопоставлены



товарный знак « ДАТАМАЙН » (1) и знак по международной регистрации «DATAMINE» (2), правовая охрана которым на территории Российской Федерации была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам 09, 38 и 42 классов МКТУ, содержащихся в перечне международной регистрации №1315712.

Знаки по международным регистрациям №1315712 и №1220922 являются словесными и запоминается по единственным элементам «dataminer» и «DATAMINE», входящим в их состав.

Противопоставленный знак (2) является комбинированным, при этом, в комбинированном обозначении основную индивидуализирующую функцию несет словесный элемент, поскольку он легче запоминается и именно на нем концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения. В данном знаке содержатся словесные элементы «DATAMINE» и «ДАТАМАЙН».

Таким образом, основными элементами, с которых начинается восприятие сравниваемых знаков потребителями и которые в значительной степени определяют их образ, являются элементы «dataminer», «DATAMINE», «ДАТАМАЙН», «DATAMINE».

Вышеприведенные словесные элементы характеризуются тождеством звучания начальных частей [d a t a m i n e], имеют близкий состав согласных звуков, тождественный состав гласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Различие состоит в букве «r», расположенной в конечной части словесного элемента «dataminer» знака по международной регистрации №1315712. Вместе с тем, тождество звучания начальных частей (8 звуков)

является более существенным, поскольку именно начальным частям уделяется особое внимание при восприятии знаков, нежели конечной букве, которой явно недостаточно для вывода об отсутствии сходства по звуковому критерию.

Отсутствие сведений о семантике сравниваемых словесных элементов не позволяет их сравнить по семантическому критерию сходства.

Знак по международной регистрации и противопоставленные ему знаки (1-2) имеют графические отличия, обусловленные их разным цветовым решением, наличием изобразительного элемента в составе знака (1), исполнением словесных элементов строчными / заглавными буквами. Вместе с тем, графические различия сопоставляемых обозначений не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка не снимает высокую степень их фонетического сходства, которое определяет запоминание знаков потребителями.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу о том, что знаки по международным регистрациям ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1315712 и предоставлена правовая охрана знакам (1-2), установлено следующее.

Товары 09 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными, поскольку они относятся к программному обеспечению и компьютерному оборудованию. Данные виды товаров имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей, могут быть произведены одним и тем же лицом.

Услуги 38 и 42 классов МКТУ знака по международной регистрации №1315712, относящиеся к услугам в сфере разработки и поддержки программного обеспечения и компьютерного оборудования, услуга по передаче данных являются корреспондирующими, тесно связанными с товарами 09

класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам (1-2), что также свидетельствует об их однородности. Сравнимые виды товаров и услуг, маркированные сходными обозначениями, могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения и, как следствие, спутаны в гражданском обороте потребителем.

На основании изложенного, коллегия приходит к выводу о том, что знак по международной регистрации №1315712 является сходным до степени смешения с противопоставленными ему знаками (1-2), ввиду чего не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель не оспаривает сходство знаков, а также однородность сравниваемых товаров и услуг, однако, им отмечается, что еще на стадии экспертизы знака по международной регистрации на соответствие требованиям законодательства, им была представлена копия письма - согласия от правообладателя противопоставленных знаков (1-2). В отношении соответствующего довода коллегия отмечает, что копия документа при отсутствии ее оригинала не может служить основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1315712.

Следует отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 19.11.2018, коллегией был запрошен оригинал письма-согласия [1]. Вместе с тем, представитель заявителя устно пояснил, что он обращался к его доверителю и компании «Datamine Corporate Limited» (правообладателю знаков (1-2) с просьбой предоставить оригинал указанного документа, однако, в течение года данный документ представлен не был.

Резюмируя вышеизложенную информацию, у коллегии нет оснований для отмены решения Роспатента и удовлетворения рассматриваемого возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.07.2018, оставить в силе решение Роспатента от 06.03.2018.