

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 08.08.2018 возражение, поданное ЗАО «Ай Ко», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727842, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2016727842 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 01.08.2016 на имя заявителя в отношении услуг 35,37, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 15.12.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 37, 38 классов МКТУ, а также части услуг 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; анализ воды; анализ почерка [графология]; анализ химический; аудит в области энергетики; дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; изучение технических проектов; изыскания в области нефтяных месторождений/экспертиза в области нефтяных месторождений; изыскания геологические / экспертиза геологическая; инжиниринг;

информация метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации по вопросам архитектуры; консультации по технологическим вопросам; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевание; моделирование одежды; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти; планирование городское; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; составление технической документации; услуги архитектурные; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги научных лабораторий; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению географических карт; физика [исследования]; экспертиза инженерно-техническая». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении другой части заявленных услуг 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного

обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; прокат вебсерверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов / сервер хостинг; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; хранение данных в электронном виде» по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «» сходно до степени смешения со знаком «**CORE**» (международная регистрация №1063931 с конвенционным приоритетом от 08.07.2010), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ на имя COREtransform GmbH, Am Sandwerder 21 14109 Berlin (Германия).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав при этом, что противопоставленный знак по международной регистрации №1063931 на территории Российской Федерации правообладателем для услуг 42 класса МКТУ не используется. В этой связи заявителем подано соответствующее заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по

международной регистрации №1063931 в Суд по интеллектуальным правам, которое принято к рассмотрению (дело №СИП-165/2018).

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016727842 в отношении всех заявленных услуг 35, 37, 38, 42 классов МКТУ.

Кроме того, на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения, заявитель представил дополнение к возражению, в котором указал, что правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №1063931 не действует в связи с отказом от него правообладателя, о чем 17.05.2018 была внесена соответствующая запись в реестр товарных знаков МБ ВОИС.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (01.08.2016) поступления заявки №2016727842 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных 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.


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).

Заявленное обозначение «» по заявке №2016727842 с приоритетом от 01.08.2016 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «CORE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также стилизованное изображение латинской буквы «i», расположенной на фоне прямоугольника красного цвета. С учетом доводов возражения решение Роспатента от 15.12.2017 оспаривается в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ, связанных с деятельностью в области информационных технологий и программного обеспечения.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «» в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения знака «CORE» по международной регистрации №1063931 с более ранним приоритетом, принадлежащего компании COREtransform GmbH, Германия.

Противопоставленный знак «CORE» по международной регистрации №1063931 с конвенционным приоритетом от 08.07.2010 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «design and development of computer hardware and software; information technology consulting» (проектирование и разработка компьютерного оборудования и программных продуктов; консалтинг в области информационных технологий).

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые являются основанием для изменения решения Роспатента от 15.12.2017.

К указанным обстоятельствам относится прекращение действия правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №1063931 в связи с отказом от него правообладателя.

Соответствующие сведения были опубликованы МБ ВОИС 17.05.2018 в официальном бюллетене «WIPO Gazette of International Marks» 2018/18. В этой связи оснований для противопоставления знака по международной регистрации №1063931 в настоящее время не имеется, соответственно, устранены причины для признания заявленного обозначения по заявке №2016727842 несоответствующим требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.08.2018, изменить решение Роспатента от 15.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016727842.