

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 02.09.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АДВАНТА КОНСАЛТИНГ», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017737008, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ADVANTA**» по заявке №2017737008 с приоритетом от 08.09.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.01.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «**ADVANT**» по международной регистрации №644761 с приоритетом от 23.10.1995, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя ABB Management Services AG, Affolternstrasse 44 CH-8050 Zürich (CH).

В поступившем возражении отмечается, что в отношении ограниченного перечня товаров и услуг заявителем получено письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017737008 от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №644761. Также в возражении указывается, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №644761 не являются тождественными, вследствие чего вероятность введения потребителя в заблуждение исключена.

В возражении приводится информация о наличии у заявителя исключительного права на товарный знак «» по свидетельству №57424, регистрация которого была осуществлена с учетом письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №644761.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017737008 в отношении ограниченного перечня товаров и услуг:

09 класс МКТУ - обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; все вышеуказанные товары имеют отношение только к системам управления совместной работой сотрудников и (или) системам управления проектами (портфелями проектов);

42 класс МКТУ - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; 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; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование];

проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; все вышеуказанные услуги имеют отношение только к системам управления совместной работой сотрудников и (или) системам управления проектами (портфелями проектов).

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №644761.

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

С учетом даты (08.09.2017) поступления заявки №2017737008 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.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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 словесное обозначение «**ADVANTA**» по заявке №2017737008 с приоритетом от 08.09.2017 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского

алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «**ADVANTA**» в качестве товарного знака основан на наличии сходного до степени смешения знака «**ADVANT**» по международной регистрации №644761 с приоритетом от 23.10.1995, правовая охрана которому предоставлена на имя ABB Management Services AG для однородных товаров 09 класса МКТУ *«ordinateurs de commande ou de réglage d'installations et de procédés industriels, de machines et de véhicules; appareils périphériques pour ordinateurs pour la sortie, l'introduction, la mémorisation, le transfert et la représentation des données; appareils périphériques pour ordinateurs pour la communication entre plusieurs ordinateurs; installations constituées d'ordinateurs et d'appareils périphériques pour ordinateurs pour la commande ou le réglage d'installations et de procédés industriels, de machines et de véhicules; logiciels» / «компьютеры для управления или регулирования промышленных установок и процессов, машин и транспортных средств; периферийные устройства для вывода, введения, запоминания, передачи и представления данных; устройства для компьютерных устройств для связи между несколькими компьютерами; установки, состоящие из компьютеров и периферийных устройств для компьютеров для управления или настройки промышленных и технологических установок, машин и транспортных средств; программные продукты».*

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от компании ABB Management Services AG, в котором это лицо выражает свое согласие относительно регистрации обозначения «**ADVANTA**» в качестве товарного знака по заявке №2017737008 для следующих товаров и услуг:

09 класс МКТУ - *обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для*

компьютеров; все вышеуказанные товары имеют отношение только к системам управления совместной работой сотрудников и (или) системам управления проектами (портфелями проектов);

42 класс МКТУ - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; установка программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; 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; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; все вышеуказанные услуги имеют отношение только к системам управления совместной работой сотрудников и (или) системам управления проектами (портфелями проектов).

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 не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, 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:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, сравниваемые обозначения «**ADVANTA**», «**ADVANT**» не тождественны, при этом противопоставленный знак по международной регистрации №644761 не является коллективным товарным знаком. Сведения об известности в гражданском обороте на территории Российской Федерации противопоставленного знака при сопровождении товаров 09 класса МКТУ, относящихся к сфере программирования, отсутствуют.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №644761, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017737008 в качестве товарного знака в отношении вышеуказанного ограниченного перечня товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.09.2019, отменить решение Роспатента от 24.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017737008.