

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, с изменениями и дополнениями, рассмотрела поступившее 17.07.2018 возражение на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1318193 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**JIRA**» с конвенционным приоритетом от 29.01.2016 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 01.03.2016 за № 1318193 в отношении товаров 09 и услуг 38 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Atlassian Pty Ltd., Австралия (далее – заявитель).

В соответствии с публикацией WIPO Gazette 2017/34 Gaz от 07.09.2017 перечень товаров 09 класса МКТУ был изменен. Остальные классы оставлены без изменений.

Решением Роспатента от 22.03.2018 знаку по международной регистрации № 1318193 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку он сходен до степени смешения:

- со знаком «**GIRA**» по международной регистрации № 633823 (конвенционный приоритет от 25.08.1994), зарегистрированным, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- со знаком «**GIRA**» по международной регистрации № 797435 (конвенционный приоритет от 26.04.2002), зарегистрированным, в частности, в отношении товаров и услуг 09, 38 и 42 классов МКТУ;

- со знаком «**Gira HomeServer**» по международной регистрации № 1004693 (конвенционный приоритет от 22.09.2008), зарегистрированным, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- со знаком «**Gira Keyless In**» по международной регистрации № 1009007 (конвенционный приоритет от 22.09.2008), зарегистрированным, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- со знаком «**Gira G1**» по международной регистрации № 1268457 (конвенционный приоритет от 27.01.2014), зарегистрированным, в частности, в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что владелец противопоставленных международных регистраций предоставил свое письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1318193 (далее – письмо-согласие).

Кроме того, в возражении содержатся доводы о том, что регистрация заявленного обозначения не может явиться причиной введения потребителей в заблуждение, что отражено в предоставленном заявителю письме-согласии.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.03.2018 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1318193 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлена копия письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков, а также его перевод на русский язык.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 03.10.2018, заявителем были представлены следующие материалы:

- (1) оригинал письма-согласия компании GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG от 11.07.2018;
- (2) распечатки сведений о компании GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG;
- (3) распечатка сведений о заявителе.

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

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (29.01.2016) правовая база для оценки его охраноспособности 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 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.

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 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).

Знаку «**JIRA**» по международной регистрации № 1318193 по заявке было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 09, 38 и 42 классов МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку были противопоставлены охраняемые на территории Российской Федерации товарные знаки, включающие

словесный элемент «GIRA», зарегистрированные на имя компании GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG, Германия (международные регистрации №№ 633823, 797435, 1004693, 1009007, 1268457).

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при проведении экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма (1) от правообладателя противопоставленных международных регистраций, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1318193 в отношении следующих товаров и услуг:

09 - computer software for use on computers and mobile devices for task and project issue tracking; computer software for use on computers and mobile devices for use in task and project management, general work management, project tracking, document management, business management, transmission and receipt of data, images, and files, messaging and conversation based contextual sharing of information, organizing and providing a platform for collaboration, sharing of information and interactive discussions to other users, and uploading and transferring files; computer software for use on computers and mobile devices for electronic communications, chats, email and discussions; computer software for collaboration, development and release of software; computer software for facilitating the exchange of information via the Internet featuring collaboration tools; computer software for information technology support services, namely, for managing help desk services, trouble shooting of computer software problems, technical support in the nature of trouble shooting of computer software problems, and providing information related to technology project management services; downloadable electronic publications, namely, manuals, brochures, newsletters, technical data sheets and product specification brochures in the fields of computer software and information technology;

38 - *providing online forums for transmission of messages among computer users concerning software design and development; providing access to databases; providing user access to computer programs in data networks; communication services, namely, electronic transmission of data and documents among users of computers;*

42 - *online non-downloadable software for issue tracking; software as a service (SAAS) services featuring software for issue tracking; online non-downloadable software for use in task and project management, general work management, project tracking, document management, business management, transmission and receipt of data, images, messaging and conversation based contextual sharing of information, organizing and providing a platform for collaboration, sharing of information and interactive discussions to other users, and uploading and transferring files; online non-downloadable software for electronic communications, chats, email and discussions; online non-downloadable software for collaboration, development and release of software; online non-downloadable software for facilitating the exchange of information via the Internet featuring collaboration tools; online non-downloadable software for information technology support services, namely, for managing help desk services, troubleshooting of computer software problems, technical support services, and providing information related to technology project management services; computer software design and development; consulting services in the field of design and development of computer software; hosting a website featuring non-downloadable software in the fields of information technology, task management and project management; providing temporary use of a non-downloadable web application for collaboration, project management, document management, and software development.*

Данный перечень полностью соответствует перечню товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1318193 на территории Российской Федерации с учетом упомянутых ранее изменений, опубликованных 07.09.2017 (WIPO Gazette 2017/34 Gaz).

Согласно абзацу 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками,

допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если такая регистрация не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Знак «JIRA» по международной регистрации № 1318193 и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 633823, 797435, 1004693, 1009007, 1268457, включающие словесный элемент «GIRA», имеют некоторые визуальные и фонетические различия, позволяющие потребителям различать их. Сравнимые слова являются лексическими единицами иностранных языков, могут иметь различные варианты прочтения («JIRA» – с испанского языка – лоскут, обрезок или пикник, поездка, может быть прочтен как [ХИ-РА]; «GIRA» – с португальского языка – помешанный, с испанского языка – тур, турне, может быть прочитан как [ЖИ-РА] или [ГИ-РА]). Кроме того, необходимо учитывать, что сравниваемые слова являются короткими, имеют различия в первой букве – акцентирующей на себе внимание при восприятии знака в первую очередь.

Кроме того, в письме-согласии (1) от имени компании GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG, Германия, отмечено, что использование и регистрация знака «**JIRA**» не будет являться причиной введения в заблуждение потребителей.

Так, согласно распечаткам (2) компания GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG является одним «из мировых лидеров в области производства электроустановочных изделий и компонентов систем для автоматизации зданий». «Изделия компании Gira ассоциируются с качеством «Сделано в Германии» совершенством форм и функций. Выключатели, системы управления, коммуникации и безопасности компании Gira сегодня более чем в 40 странах мира».

Согласно сведениям из сети Интернет «Немецкая фабрика Гира Giersiepen GmbH & Co Kg – это ведущий мировой производитель качественных розеток, выключателей и систем управления зданием Умный Дом. Основатели компании братья Рихард и Густав и Гирзипены (Giersiepen) были воодушевлены открытием Томаса Эдисона, который в 1882 году на выставке в Париже представил систему из электрического провода, выключателя, розетки, лампы накаливания и патрона. В 1964 возникло название Гира, которое существует и по сей день – это сочетание первого

слога «GI» фамилии братьев Giersiepen и первого слога «RA» названия немецкого города Radevormwald, место дислокации основного производства Gira. Фабрика Гира находится прямо в центральной части маленького городка Radevormwald. Причем одна из улиц города проходит по центру предприятия между административными зданиями» (<http://gira.kiev.ua/article/gira/>).

В свою очередь, заявитель – «австралийская компания, разработчик программного обеспечения для управления разработкой программного обеспечения. Наиболее известные продукты – система отслеживания ошибок Jira» (3).

Согласно сведениям из Википедии «Jira – коммерческая система отслеживания ошибок, предназначена для организации взаимодействия с пользователями, хотя в некоторых случаях используется и для управления проектами. Разработана компанией Atlassian, является одним из двух ее основных продуктов (наряду с вики-системой Confluence). Имеет веб-интерфейс. Название системы получено путём усечения слова «Gojira» - японского имени монстра Годзилла, что, в свою очередь, является отсылкой к названию конкурирующего продукта – Bugzilla; создавалась в качестве замены Bugzilla и во многом повторяет ее архитектуру. Система позволяет работать с несколькими проектами. Для каждого из проектов создает и ведет схемы безопасности и схемы оповещения» (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Jira>).

Очевидно, заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков, имеют разные сферы деятельности, в основе их обозначений заложены различные понятия, идеи. Различие сфер применения сравниваемых знаков обуславливает различный круг потребителей товаров 09 и услуг 38 и 42 классов МКТУ, индивидуализируемых обозначениями «JIRA» и «GIRA», что снижает вероятность введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, наличие письма-согласия (1) от правообладателя противопоставленных товарных знаков, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии оснований для вывода о введении потребителя в заблуждение, позволяет прийти к заключению о возможности предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1318193 на территории Российской Федерации в

отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне регистрации, с учетом изменений от 07.09.2017.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.07.2018, отменить решение Роспатента от 22.03.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1318193.