

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 27.06.2018 возражение, поданное компанией Apple Inc., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1315042.

Международная регистрация №1315042 знака «LOGIC PRO» с конвенционным приоритетом от 27.01.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 27.07.2016 на имя заявителя (Apple Inc., 1 Infinite Loop Cupertino CA 95014, USA) в отношении товаров 09 класса МКТУ «computer software for digital audio production, processing, and editing».

Роспатентом 27.02.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1315042. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «LOGIC PRO» не обладает различительной

способностью, поскольку используются многими производителями в той же сфере деятельности, что и заявитель.

Кроме того, заявленное обозначение «LOGIC PRO» сходно до степени смешения с товарными знаками «**LOGIC**» (свидетельство №254452 с приоритетом от 02.09.2003) и «**logic**» (свидетельство №254451 с приоритетом от 02.09.2003), зарегистрированными в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя ЗАО «Научно-производственная фирма «Логика», 198020, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 150.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- словосочетание «LOGIC PRO», в которое заявитель и англоговорящий потребитель вкладывает такую семантику как «логический довод «за», не является ни термином ни указанием на вид товаров, их качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта, следовательно, отсутствуют основания для вывода о том, что это обозначение не обладает различительной способностью;

- существует множество товарных знаков, зарегистрированных на имя разных лиц в отношении программного обеспечения и компьютеров, которые включают в свой состав словесный элемент «LOGIC» в качестве охраняемого элемента: «Care Logic» по международной регистрации №943398, «TRUSTED LOGIC» по международной регистрации №714518, «Top-Logic» по международной регистрации №1190732, «DIRECT LOGIC» по международной регистрации №1260913, «LOGIC» по свидетельству №254452, «logic» по свидетельству №254451, «ICE-LOGIC» по свидетельству №366161, «iron Logic» по свидетельству №471984, «PLASTIC LOGIC» по свидетельству №495095, «Pay-logic» по свидетельству №476416, «WERK LOGIC» по свидетельству №578397, «Grace Logic» по свидетельству №571265, «easy logic» по свидетельству №614341, что свидетельствует о слабости элемента «LOGIC», но не о его неохраноспособности;

- обозначения «LOGIC PRO» приобрело различительную способность в качестве товарного знака, предназначенного для индивидуализации программного обеспечения производства компании Apple Inc., о чем свидетельствует сведения из средств массовой информации, опубликованные ранее даты приоритета знака по международной регистрации №1315042;

- знак «LOGIC PRO» по международной регистрации №1315042 заявлен на регистрацию в 15 странах (в Австралии, Швейцарии, Китае, Колумбии, Франции, Израиле, Италии, Японии, Норвегии, Новой Зеландии, Филиппинах, Российской Федерации, Сингапуре, Турции и Вьетнаме), и лишь в Норвегии и Российской Федерации были вынесены решения об отказе, основанные как на выводе об отсутствии различительной способности, так и на наличии сходных товарных знаков (в Норвегии это практически тождественный товарный знак «PRO LOGIC»);

- по мнению заявителя, в столь спорных вопросах, как оценка охраноспособности заявленного обозначения, всё же следует руководствоваться мнением большинства;

- учитывая, что слово «LOGIC» является «слабым» обозначением и входит в состав большого количества товарных знаков, зарегистрированных в отношении компьютеров и программного обеспечения, сходство заявленного обозначения с товарными знаками «LOGIC» по свидетельствам №254451 и №254452 не является очевидным;

- в данном случае следует принимать во внимание фактические обстоятельства дела, а именно отсутствие смешения сравниваемых средств индивидуализации в гражданском обороте в силу того, что ЗАО «Научно-производственная фирма «Логика» не использует свои знаки для программного обеспечения, в то время как заявленное обозначение используется для профессионального создания музыки, обработки и микширования звука, т.е. для иной сферы деятельности, нежели чем правообладатель противопоставленных знаков (разработка и производство приборов и систем коммерческого учета энергии и энергоносителей для комплексного решения задач энергосбережения).

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1315042 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие сведения:

- сведения о делопроизводстве знака «TRUSTED LOGIC» по международной регистрации №714518 и «Top-Logic» по международной регистрации №1190732;

- сведения о программе «LOGIC PRO» производства компании Эппл из Википедии;

- сведения об упоминании программы «LOGIC PRO» производства компании Эппл в СМИ в период с 01.01.2010 по 20.12.2017;

- сведения о товарном знаке «LOGIC PRO» (регистрация №5146414), зарегистрированном в стране происхождения;

- сведения о регистрации заявленного обозначения согласно официальному сайту МЮ ВОИС;

- сведения о деятельности ЗАО «Научно-производственная фирма «Логика».

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

С учетом даты (27.01.2016) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1315042 правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

2) являющимися общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, согласно пункту 34 Правил относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары,

для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями 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.

Как следует из пункта 42 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 обозначение «LOGIC PRO» по международной регистрации №1315042 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1315042 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «computer software for


digital audio production, processing, and editing» / «программное обеспечение для создания цифровой аудиозаписи, обработки и редактирования».


Анализ заявленного обозначения «LOGIC PRO» показал, что оно включает две лексические единицы английского языка, где слово «logic» означает «логика, логический», а слово «pro» - «профессионал, доводы «за» (см. <https://www.lingvolive.com/ru>; <http://www.translate.ru/>).


Как отметил заявитель, слово «logic» присутствует в словарях по вычислительной технике в значении «последовательность операций, выполняемых программно или аппаратно». При этом указанный словесный элемент употребляется в составе устойчивых словосочетаний с конкретным смысловым значением: software logic (программная логика), hardware logic (аппаратная логика).

При этом словарно-справочные источники информации не содержат сведений об употреблении словосочетания «LOGIC PRO» применительно к такой сфере деятельности как программирование.

Учитывая изложенное можно сделать вывод, что для вышеуказанных заявленных товаров 09 класса МКТУ обозначение «LOGIC PRO» не носит как терминологического, так и описательного характера, а воспринимается в качестве фантазийного обозначения, состоящего, тем не менее, из элементов, которые являются слабыми для этого вида товаров в силу своего частого использования различными лицами в составе товарных знаков, предназначенных для маркировки аналогичной продукции.

Так, например, правовая охрана для товаров 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение» предоставлена таким товарным знаком как «**LOGIC**» по свидетельству №254452, «**logic**» по свидетельству №254451, «**QLOGIC**» по свидетельству №332673, «**PLASTIC LOGIC**» по свидетельству №495095, «» по свидетельству №422228, «**Pay-logic**» по свидетельству №476416, «**WERK LOGIC**» по свидетельству №578397,

 « Grace Logic » по свидетельству №571265, « **easy logic** » по свидетельству №614341,

«  PreLogic » по свидетельству №610727, в которых слово «LOGIC» не исключено из правовой охраны.

Словесный элемент «PRO» также входит в состав товарных знаков, предназначенных для сопровождения в гражданском обороте товаров 09 класса «компьютерное программное обеспечение», в том числе в качестве охраноспособного элемента, в частности, «**ALINITY PRO**» по свидетельству №633256, « **ProPilot** » по свидетельству №622329, « **АвитоУслуги.Pro** » по свидетельству №619452, « **Geoplat Pro** » по свидетельству №619043.

Вместе с тем, следует констатировать, что заявленное обозначение «LOGIC PRO» использовалось компанией Apple Inc. для индивидуализации программного продукта для профессионального создания музыки, обработки и микширования звука до даты приоритета знака по международной регистрации №1315042, что подтверждается публикациями в средствах массовой информации с 2010 по 2015 годы, вследствие чего приобрело различительную способность в качестве товарного знака заявителя.

Все вышеуказанные обстоятельства устраняют препятствие для предоставления правовой охраны знака по международной регистрации №1315042 на территории Российской Федерации в виде его несоответствия пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основан на наличии словесных товарных знаков «**LOGIC**» по свидетельству №254452 с приоритетом от 02.09.2003 и «**logic**» по свидетельству №254451, принадлежащих ЗАО «Научно-производственная фирма «Логика».

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «программные продукты». Указанный вид

товара является однородным товарам 09 класса МКТУ заявленного обозначения «программное обеспечение для создания цифровой аудиозаписи, обработки и редактирования», поскольку сопоставляемые товары представляют собой один и тот же род товаров.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения «**LOGIC PRO**» и противопоставленных товарных знаков «**LOGIC**», «**logic**» на предмет их сходства показал, что они включают в свой состав словесный элемент «**LOGIC**». Однако наличие в составе сравниваемых обозначений совпадающего словесного элемента еще не свидетельствует об их сходстве до степени их смешения в целом.

Как указывалось выше, словесный элемент «**LOGIC**» относится к слабым словесным элементам, используется разными лицами в составе товарных знаков для маркировки однородной продукции, в силу чего только на основе наличия этого элемента в составе заявленного обозначения не представляется возможным сделать вывод о его ассоциировании с указанными противопоставлениями в целом.

Так, помимо элемента «**LOGIC**» в состав заявленного обозначения входит слово «**PRO**», которое имеет смысловое значение «профессионал, доводы «за». В этой связи можно сделать вывод, что заявленное обозначение может быть воспринято потребителем в качестве словосочетания «логические доводы «за», что по смыслу отличает его от противопоставленных товарных знаков «**LOGIC**», «**logic**» со значением «логика, логический».

Кроме того, при сопоставительном анализе следует учесть, что заявленное обозначение (произносится как [лод-жик-про]) имеет фонетические отличия от противопоставленных товарных знаков «**LOGIC**», «**logic**» (произносятся как [лод-жик]), обусловленные несовпадением сравниваемых обозначений по большинству признаков фонетического сходства: количеству слогов, слов, составу гласных и согласных, входящих в их состав.

Что касается графического критерия сходства, то в данном случае он не является определяющим в силу выполнения сравниваемых обозначений в стандартной шрифтовой манере, без каких-либо оригинальных элементов, влияющих на их запоминание и, как следствие, ассоциирование друг с другом.

Таким образом, учитывая фонетические и семантические отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, коллегия не находит оснований для вывода об их сходстве до степени смешения, а значит, для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1315042 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2018, отменить решение Роспатента от 27.02.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1315042.