

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 27.08.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Будичем Виталием Викторовичем, Москва, (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017734245, при этом установлено следующее.

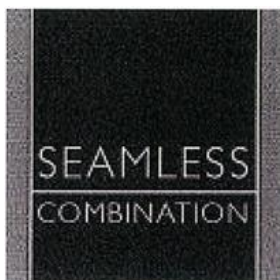
Словесное обозначение **SEAMLESS** по заявке №2017734245, поданной 22.08.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 28 и услуг 35, 37, 39, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 20.07.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017734245 в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ и всех товаров 16, 28 и услуг 35, 37, 39, 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении другой части заявленных товаров 09 класса МКТУ не может

быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до



степени смешения со знаком по международной регистрации №1225678 с конвенционным приоритетом от 29.10.2013 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Роспатент 27.08.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с тем, что заявленные товары 09 класса МКТУ, а именно: «мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров», в отношении которых Роспатентом было отказано в государственной регистрации товарного знака, однородны товарам противопоставленного знака, ввиду нижеследующего:

- товары заявителя (указанные выше) являются компьютерными программами, которые пишутся целенаправленно для ЭВМ и других гаджетов, в то время как перечень противопоставленного знака содержит такие товары, как: «программы обработки данных для управления и эксплуатации бытовой техники», которые предназначены для использования именно в устройствах бытовой техники. Поскольку сопоставляемые товары предназначены для использования и эксплуатации в различных технических устройствах, в различных областях жизнедеятельности, то по своему назначению и функциям не могут быть взаимозаменяемыми;

- сопоставляемые товары отличаются также условиями их реализации. Товары заявителя можно отнести к «товарам широкого потребления», они могут быть

приобретены самостоятельно конечным потребителем (как физическими, так и юридическими лицами) в розничных/оптовых магазинах, в сети Интернет или иными способами в целях обеспечения работы ЭВМ конечного потребителя. Товары противопоставленного знака «программы обработки данных для управления и эксплуатации бытовой техники» приобретается узким кругом потребителей, преимущественно производителями бытовой техники и специалистами для разработки/изготовления конечного продукта - бытовой техники;

- сопоставляемые товары направлены на удовлетворение разных потребностей потребителей, отличаются областью применения, функциональным назначением, техническими характеристиками и пр.;

- правообладателю противопоставленного знака (1) принадлежит исключительное право на его использование в отношении группы товаров, в перечне которых отсутствуют именно компьютерные программы и иные однородные товары. Заявитель же занимается производством программ для ЭВМ (компьютерных программ). Кроме того, заявитель является обладателем свидетельства на программу для ЭВМ «SEAMLESS.RAMP» за №2016619122 с приоритетом от 16.06.2016;

- заявитель также отмечает, что противопоставленный знака (1) является комбинированным, что усиливает различие этого знака с заявленным обозначением по общему зрительному восприятию.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 20.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017734245 в отношении товаров 09 класса МКТУ «мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров», а также и тех товаров и слуг, в отношении которых принято решение о регистрации.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

- сравнительный анализ сопоставляемых товаров – [1];
- документы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [2];

- свидетельство №2016619122 о государственной регистрации программы для ЭВМ «SEAMLESS. RAMP» - [3];

- решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-112971/10 от 01.02.2011 – [4];

- выписка из ЕГРИП сведений об индивидуальном предпринимателе Будич В.В. – [5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.08.2017) поступления заявки № 2017734245 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 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 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.

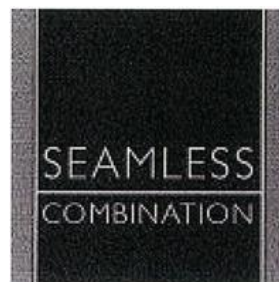
В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

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 обозначение **SEAMLESS** представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в



заклучении по результатам экспертизы указан знак по международной регистрации №1225678 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «SEAMLESS» и «COMBINATION», выполненные буквами латинского алфавита, расположенные на фоне квадрата. Знак охраняется в черном, белом, сером цветовом сочетании;

В противопоставленном знаке (1), исходя из особенностей графического исполнения словесных элементов (словесные элементы расположенные один под другим, разделены горизонтальной линией, выполнены буквами разной величины) они воспринимаются как два самостоятельных элемента. Кроме того, сочетание этих слов в силу их семантического значения не формирует новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов. Таким образом, правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «SEAMLESS» (seamless – бесшовный, без шва, см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/>), что свидетельствует о фонетическом и семантическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критерию сходства.

Что касается визуального признака сходства, то исполнение словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие в противопоставленном знаке (1) изобразительного элемента и другого словесного элемента в данном случае не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического и семантического тождества словесного элемента «SEAMLESS».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Поскольку заявитель оспаривает решение Роспатента в части однородности заявленных товаров 09 класса МКТУ, а именно: «мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров» с товарами противопоставленного знака (1), то анализ однородности проводится в отношении указанных выше товаров.

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «кухонные весы, шкафы для ванной комнаты; устройства дистанционного управления, сигнализация и аппаратура управления (электрическая/электронная) для бытовой или кухонной техники и посуды; записанные и незаписанные носители данных для домашнего оборудования; устройства для обработки данных и программы обработки данных для управления и эксплуатации бытовой техники; дозиметры; части и вспомогательные детали для всех вышеупомянутых товаров, включенных в этот класс».

Согласно доводам заявителя, товары противопоставленного знака (1), которые представляют собой «компьютерные программы, используемые в устройствах бытовой техники», и заявленные товары, представляющие собой «компьютерные программы, предназначенные для ЭВМ», не однородны.

При установлении однородности сопоставляемых товаров коллегией было принято во внимание следующее.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа по признакам однородности в их совокупности в том случае, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Чаще всего основанием для признания товаров однородными является их принадлежность к одной и той же родовой или видовой группе.

Согласно сведениям из сети Интернет «компьютерная программа – это представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и других компьютерных устройств с целью получения определённого результата».

В этой связи заявленные товары (указанные выше) и такие товары противопоставленного знака (1), как «устройства для обработки данных и программы обработки данных для управления и эксплуатации бытовой техники» относятся к одной родовой категории товаров «компьютерные программы».

Следует отметить, что к бытовой технике относятся не только кухонная техника (посудомоечная машина, электро-мясорубка, холодильник), развлекательная техника (аудио техника, телевизор и т.д.), бытовая очищающая техника (стиральная машинка, пылесос), но и вычислительная техника (персональный компьютер, ноутбук, калькулятор и др.), см. толкование «бытовая техника на сайте <https://dic.academic.ru/>. В настоящее время бытовая техника имеет встроенный одноплатный компьютер и оснащена искусственным интеллектом, автоматически работающая по заранее разработанной программе. Такая техника («умная техника»), как правило, имеют подключение к Интернету, а также может взаимодействовать с системами контроля и управления.

Таким образом, несмотря на то, что перечень противопоставленного знака (1) содержит указание на принадлежность товаров «программы для управления и эксплуатации бытовой техники», вместе с тем, как было указано выше, бытовая техника включает такие товары, как персональные компьютеры, а также технику со встроенным компьютером, в связи с чем являются видовым понятием, по отношению к заявленным товарам, которые представляют собой программы для компьютеров.

Следует также отметить, что разработкой программного обеспечения занимаются непосредственно программисты, задачей которых является создание, редактирование и обновление компьютерных программ для различного рода информационно-вычислительной техники, электрических гаджетов, «умных машин» и других вычислительных систем.

С учетом изложенного выше, сопоставляемые товары однородны, поскольку относятся к одному виду товаров «программы для компьютеров» и могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения.

Коллегия также отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют высокую степень сходства, содержат тождественный фонетически и семантически и сходный визуально словесный элемент «SEAMLESS», в связи чем вероятность смешения в данном случае является более высокой.

Наличие у заявителя свидетельства на программу для ЭВМ «SEAMLESS. RAMP» [3], название которой отличается от заявленного обозначения, не может

повлиять на вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приложенного к возражению решения Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-112971/10 от 01.02.2011 – [4], то оно касается других товарных знаков по свидетельствам №295902 и №238392, по которым установлены иные обстоятельства, в связи с чем также не может повлиять на вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаками (1,2) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (указанных выше) и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 20.07.2018.