

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.10.2015 (далее – Роспатент), поданное от имени Пивотал Софтвэре, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013732366, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013732366 с приоритетом от 19.09.2013 на имя заявителя подано словесное обозначение «RABBITMQ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

Роспатентом 08.06.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени



смешения со знаком « » по международной регистрации

№1168210 с приоритетом от 02.04.2013, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Rabbit, Inc., 1925 Century Perk East, Suite 2050 Los Angeles Ca 90067(Соединенные Штаты Америки) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ;

В поступившем 07.10.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1168210, не однородны услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, поскольку относятся к разному виду услуг, имеют разное назначение, различный круг потребителей;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №1168210 семантически и графически не сходны, так как имеют разное смысловое значение («rabbit» - кролик; «RABBITMQ» - не имеет смыслового значения), противопоставленный знак включает в свой состав изобразительный элемент в виде кролика;

- заявителем получено письмо-согласие от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №1168210, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 42 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 08.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013732366 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил оригинал письма-согласия от компании Rabbit, Inc., 1925 Century Perk East, Suite 2050 Los Angeles Ca 90067(Соединенные Штаты Америки) [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.09.2013) поступления заявки №2013732366 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «RABBITMQ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1168210 [2]



представляет собой комбинированное обозначение « rabbit», состоящее из словесного элемента «rabbit», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита слева от которого находится стилизованное изображение кролика. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в оранжевом (orange) цвете.

Коллегия отмечает, что по сведениям Международного бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 22.01.2015, правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №1168210 на территории Российской Федерации была ограничена услугами 42 класса МКТУ «services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles en ligne permettant aux utilisateurs de partager des contenus vidéo, contenus audio, images, documents, photos, jeux et autres contenus multimédias, de participer à des discussions textuelles, audio et vidéo en direct, de former des communautés virtuelles et des forums de discussion et de participer à des réseaux sociaux synchrones et non synchrones sur Internet et à d'autres réseaux de communication désormais connus ou conçus ultérieurement».

В связи с этим, противопоставленный знак [2] не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «rabbit» является доминирующим элементом в противопоставленном знаке [2], так как он по сравнению с изобразительным элементом легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс. Словари, [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)), «RABBITMQ» не является единицей какого либо языка, в связи с чем сравнение по семантическому критерию сходства с противопоставленным знаком [2] провести не представляется возможным.

В связи с указанным выше возрастает значение иных факторов сходства сравниваемых знаков.

Фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «RABBITMQ/rabbit» обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного знака в заявленное обозначение. Отличие заключается в

наличии в заявленном обозначении последних звуков [-MQ], которые отсутствуют в противопоставленном знаке [2].

При этом, совпадение начальных частей является существенным, поскольку непосредственно с них начинается прочтение слов.

Что касается графического признака сходства, то исполнение сравниваемых словесных элементов буквами латинского алфавита усиливает сходство словесных элементов.

Имеющиеся визуальные отличия в противопоставленном знаке [2] (стилизованное изображение кролика) не могут повлиять на вывод о сходстве сравниваемых знаков, поскольку основную индивидуализирующую функцию в знаках, в первую очередь, выполняют словесные элементы.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве знаков в целом за счет фонетического и графического факторов сходства словесных элементов.

Услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [2], поскольку относятся к одному виду услуг (разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров), имеют один круг потребителей и одинаковые условия оказания.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором компания Rabbit, Inc. – владелец противопоставленного знака [2], выражает согласие на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя словесного обозначения «RABBITMQ» по заявке №2013732366 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 42 класса МКТУ. Письмо содержит условие о безотзывности.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] не являются тождественными, коллегия принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный знак более не является препятствием

для регистрации товарного знака по заявке №2013732366 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 42 класса.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.10.2015, отменить решение Роспатента от 08.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013732366.**