

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 (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 23.04.2021 возражение компании PYTHON SOFTWARE FOUNDATION, 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 №1498168.

Международная регистрация №1498168 знака «PYTHON» произведена Международным Бюро ВОИС 25.09.2019 для товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ на имя заявителя (PYTHON SOFTWARE FOUNDATION, 9450 SW Gemini Dr., ECM #90772, Beaverton OR 97008 (US)).

Роспатентом 23.12.2020 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1498168 в отношении всех заявленных товаров и услуг по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно результатам экспертизы знак «PYTHON» по международной регистрации №1498168 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками с более ранним приоритетом, принадлежащими иным лицам:

piton

- с товарным знаком «**piton**» [1] (свидетельство №686423 с приоритетом от 13.07.2017), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя ООО «СТИ-ГРУПП», 115230, Москва, пр-д Электропролитный, 3Г, стр. 3, оф. 2;

- с товарным знаком «**PYTHONX**» [2] (свидетельство №606866 с приоритетом от 21.01.2016), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Линкольн Глобал, Инк., 17721 Рейлроуд Стрит, Сити оф Индастри, Калифорния 91748, США.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1498168, указав на имеющееся, по его мнению, отсутствие сходства до степени смешения между сравниваемыми знаками в целом ввиду их фонетических, семантических и графических отличий.

В поступившем возражении также содержится довод о необходимости учитывать известность заявителя на российском рынке. Так, компания PYTHON SOFTWARE FOUNDATION – это созданная в 2001 году некоммерческая организация, связанная с языком программирования Python. Миссия организации заключается в содействии развитию сообщества Python и отвечает за различные процессы в рамках сообщества Python, включая разработку основных дистрибутивов, управление интеллектуальными правами, организацию конференций разработчиков и сбор средств.

Специфическая область деятельности заявителя (организация и проведение узкоспециализированных конференций по языку программирования Python) свидетельствует об отсутствии конкурентных отношений между ним и правообладателями противопоставленных товарных знаков и, следовательно, отсутствии возможности смешения сравниваемых обозначений на рынке.

В подтверждение вышеизложенного, заявитель представил письма от правообладателей противопоставленных товарных знаков (оригиналы), в которых выражается их согласие на предоставление правовой охраны на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации №1498168 на имя компании PYTHON SOFTWARE FOUNDATION в отношении всех товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1498168 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

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

С учетом даты (25.09.2019) международной регистрации №1498168 правовая база для оценки охранных способностей знака 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 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.

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

Согласно пункту 42 Правил 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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.

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).

Знак «PYTHON» по международной регистрации №1498168 с приоритетом от 25.09.2019 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1498168 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «*computer programs and downloadable computer programs that implement an object-oriented computer programming language*» и услуг 42 класса МКТУ «*providing information relating to an object-oriented computer programming language and its development environment*».

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «PYTHON» по международной регистрации №1498168 для всех товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ основан на выводе о наличии его сходства до степени

смешения с товарными знаками «» [1] по свидетельству №686423 с приоритетом от 13.07.2017 и «» [2] по свидетельству №606866 с приоритетом от 21.01.2016, принадлежащим иным лицам и имеющим более ранний приоритет.

Противопоставленный товарный знак «**piton**» [1] по свидетельству №686423 зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ «*приборы и инструменты для сигнализации, программное обеспечение*».

Противопоставленный товарный знак «**PYTHONX**» [2] по свидетельству №606866 в отношении товаров 09 класса МКТУ «*программное обеспечение компьютеров; программное обеспечение для машин для плазменной резки*».

Необходимо констатировать, что 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 тот факт, что правообладатели противопоставленных товарных знаков [1] и [2] выразили свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**PYTHON**» по международной регистрации №1498168 для всех товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

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 знаки «PYTHON», «**piton**» [1], «**PYTHONX**» [2] не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными и общеизвестными товарными знаками.

Как следует из текста представленных писем-согласий, правообладатели противопоставленных товарных знаков «**piton**» [1] по свидетельству №686423 и «**PYTHONX**» [2] по свидетельству №606866 не возражают против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1498168 в отношении заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Таким образом, установленные выше факты при отсутствии в распоряжении коллегии сведений о введении потребителей в заблуждение позволяют снять указанные противопоставления [1], [2] и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1498168 для заявленных 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 23.04.2021, отменить решение Роспатента от 23.12.2020 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1498168 для товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.