

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 № 644/261, рассмотрела возражение, поданное DANIELI AUTOMATION S.p.A., Италия (далее – заявитель), поступившее 16.12.2022, на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1612791, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**Q3-INTELLIGENCE**» с конвенционным приоритетом от 20.12.2019 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 19.05.2020 за № 1612791 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. В соответствии с публикацией от 16.06.2022 перечень товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ скорректирован следующим образом: 09 класс МКТУ – *«data processing apparatus; interfaces for computers; computer software, recorded; computer software applications, downloadable; control and regulating apparatus or equipment for controlling, regulating, and recording data of rolling mills, namely control panels, computers, and computer software; control and regulating apparatus or equipment for controlling, regulating, and recording data of continuous casting machines, namely control panels, computers, and computer software; computer software programs for controlling and regulating rolling mills; computer software programs for controlling and regulating continuous casting machines; all the above goods only related to the steel industry / аппаратура обработки данных; интерфейсы для компьютеров; компьютерное программное обеспечение, записанное; компьютерные программные приложения, загружаемые; контрольно-*

регулирующая аппаратура или оборудование для контроля, регулирования и регистрации данных прокатных станов, а именно пульты управления, компьютеры и компьютерное программное обеспечение; контрольно-регулирующая аппаратура или оборудование для контроля, регулирования и регистрации данных машин непрерывного литья заготовок, а именно пульты управления, компьютеры и компьютерное программное обеспечение; компьютерные программы для контроля и регулирования прокатных станов; компьютерные программы для управления и регулирования машин непрерывного литья заготовок; все вышеперечисленные товары относятся только к металлургической промышленности», 42 класс МКТУ – «*updating of computer software; computer system analysis; electronic data storage; cloud computing; consultancy in the field of energy-saving; computer software consultancy; computer software design; engineering services; installation of computer software; rental of computer software; maintenance of computer software; monitoring of computer systems by remote access; computer system design; computer programming; research and development of new products for others; off-site data backup; computer technology consultancy; technological consultancy; software as a service [SaaS]; design and development of computer software for process control; quality control relating to computer software; engineering services relating to robotics; research relating to the computerised automation of industrial processes; all the above services only related to the steel industry / обновление программного обеспечения компьютера; анализ компьютерных систем; электронное хранение данных; облачные вычисления; консультации в области энергосбережения; консультации по компьютерному программному обеспечению; разработка компьютерного программного обеспечения; инженерные услуги; установка компьютерного программного обеспечения; аренда компьютерного программного обеспечения; обслуживание компьютерного программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем посредством удаленного доступа; проектирование компьютерных систем; компьютерное программирование; исследование и разработка новых продуктов для других; внешнее резервное копирование данных; консультации по компьютерным технологиям; технологический консалтинг; программное обеспечение как услуга [SaaS]; проектирование и разработка компьютерного программного обеспечения*

для управления технологическими процессами; контроль качества компьютерного программного обеспечения; инженерные услуги, связанные с робототехникой; исследования, связанные с компьютеризированной автоматизацией промышленных процессов; все вышеперечисленные услуги относятся только к металлургической промышленности».

Роспатентом принято решение от 31.08.2022 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1612791. Данное решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации № 1612791 сходен до степени смешения:

- со знаком «» [1] по международной регистрации № 1247400 (конвенционный приоритет от 16.12.2013), зарегистрированным на имя AUDI AG, Германия, охраняемым на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 12 и 28 классов МКТУ;

- со знаком «**INTELLIGENCE**» [2] по международной регистрации № 1328905 (дата регистрации: 08.11.2016), зарегистрированным на имя View, Inc., США, охраняемым на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 19 классов МКТУ.

В возражении, поступившем 16.12.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.08.2022, отметив следующее:

- правообладатель противопоставленного товарного знака [1] предоставил свое письменное согласие в отношении предоставления правовой охраны знаку заявителя;

- области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1] не совпадают;

- заявителем ограничен перечень товаров и услуг, указанных в международной регистрации № 1612791, путем уточнения «все вышеперечисленные услуги относятся только к металлургической промышленности»;

- знак заявителя не является сходным с товарным знаком «**INTELLIGENCE**» [2], поскольку они производят совершенно различное общее зрительное впечатление;

- товары и услуги, в отношении которых заявитель испрашивает правовую охрану знака «**Q3-INTELLIGENCE**», не однородны товарам, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака [2].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.08.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1612791 в отношении ограниченного перечня товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) оригинал письменного согласия AUDI AG, Германия, от 20.07.2022;
- (2) распечатки сведений из сети Интернет.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты международной регистрации (19.05.2020) рассматриваемого знака 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 пунктом 6 (2) 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 11 статьи 1483 Кодекса по основаниям, предусмотренным статьей 1483 Кодекса, правовая охрана также не предоставляется товарным знакам, зарегистрированным в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Знак по международной регистрации № 1612791 представляет собой словесное обозначение «Q3-INTELLIGENCE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку отказано по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи

1483 Кодекса, в связи с выявленными знаками «» [1] по международной регистрации № 1247400, «INTELLIGENCE» [2] по международной регистрации № 1328905.



Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным, представлен в виде сочетания «Q3», выполненного оригинальным образом. Правовая охрана указанного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ – *«appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de verification (supervision), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de l'électricité; appareils destinés à l'enregistrement, à la transmission ou à la reproduction de sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciels informatiques; appareils pour l'extinction d'incendie / научные, водные, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, весовые, измерительные, сигнальные, контрольные (надзорные), спасательные (спасательные) и учебные приборы и приборы; устройства и приборы для управления, распределения, преобразования, накопления, регулирования или управления электроэнергией; устройства для записи, передачи или воспроизведения звуков или изображений; магнитные носители информации, акустические диски; компактные диски, DVD и другие цифровые носители записи; механизмы предоплаченных устройств; кассовые аппараты, вычислительные машины, оборудование для обработки данных, компьютеры; компьютерное программное обеспечение; приборы для тушения пожара»,* товаров 12 класса МКТУ – *«véhicules et leurs parties constitutives; appareils de locomotion par terre, air ou eau / транспортные средства и их составные части; приборы для передвижения по земле, воздуху или воде»,* товаров 28 класса МКТУ – *«jeux et articles de jeu; maquettes de voitures; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël / игры и игровые предметы; макеты автомобилей; гимнастические и спортивные предметы, не входящие в другие классы; елочные украшения».*

Противопоставленный товарный знак «INTELLIGENCE» [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана указанного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ – «*computer programs, downloadable computer programs and mobile device software, all for use in adjusting and controlling insulated glass units; electronic controller for adjusting and controlling insulated glass units / компьютерные программы, загружаемые компьютерные программы и программное обеспечение для мобильных устройств, все для использования при регулировке и управлении стеклопакетами; электронный контроллер для регулировки и управления стеклопакетами*», товаров 19 класса МКТУ – «*insulated glass units with electrochromic coating for windows used in building construction / стеклопакеты с электрохромным покрытием для окон, используемых в строительстве зданий*».

При сравнении обозначений следует учитывать, что потребитель в большинстве случаев не имеет возможности сравнить два знака и руководствуется общим впечатлением о знаке, виденном ранее. При этом потребитель, как правило, запоминает отличительные элементы знака.

Анализ соответствия знака «Q3-INTELLIGENCE» требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ знака «Q3-INTELLIGENCE» и противопоставленного товарного знака «» [1] показал, что они являются сходными в силу полного совпадения части «Q3». Поскольку с данной части начинается прочтение знака заявителя, то она акцентирует на себе внимание в первую очередь. Совпадение в данной части порождает общее сходное зрительное впечатление.

Сравнительный анализ знака «Q3-INTELLIGENCE» и противопоставленного товарного знака «INTELLIGENCE» [2] показал, что они являются сходными в силу полного совпадения части «INTELLIGENCE» (INTELLIGENCE – интеллект, см. <https://translate.yandex.ru/>). Данная часть преобладает с точки зрения визуальной длины в составе заявленного обозначения,

следовательно, ее совпадение с товарным знаком иного лица свидетельствует о наличии оснований для признания знаков сходными по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства.

Резюмируя изложенное, противопоставление знаку «Q3-INTELLIGENCE» товарных знаков [1], [2] является правомерным ввиду их сходства в целом несмотря на некоторые отличия.

Сравнительный анализ товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1612791, и товаров, представленных в перечнях противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ – *«data processing apparatus; interfaces for computers; computer software, recorded; computer software applications, downloadable; control and regulating apparatus or equipment for controlling, regulating, and recording data of rolling mills, namely control panels, computers, and computer software; control and regulating apparatus or equipment for controlling, regulating, and recording data of continuous casting machines, namely control panels, computers, and computer software; computer software programs for controlling and regulating rolling mills; computer software programs for controlling and regulating continuous casting machines; all the above goods only related to the steel industry / аппаратура обработки данных; интерфейсы для компьютеров; компьютерное программное обеспечение, записанное; компьютерные программные приложения, загружаемые; контрольно-регулирующая аппаратура или оборудование для контроля, регулирования и регистрации данных прокатных станков, а именно пульты управления, компьютеры и компьютерное программное обеспечение; контрольно-регулирующая аппаратура или оборудование для контроля, регулирования и регистрации данных машин непрерывного литья заготовок, а именно пульты управления, компьютеры и компьютерное программное обеспечение; компьютерные программы для контроля и регулирования прокатных станков; компьютерные программы для управления и регулирования машин непрерывного литья заготовок; все вышеперечисленные товары относятся только к металлургической промышленности»* и услуги 42 класса МКТУ – *«updating of computer software; computer system analysis; electronic*

data storage; cloud computing; computer software consultancy; computer software design; installation of computer software; rental of computer software; maintenance of computer software; monitoring of computer systems by remote access; computer system design; computer programming; research and development of new products for others; off-site data backup; computer technology consultancy; software as a service [SaaS]; design and development of computer software for process control; quality control relating to computer software; research relating to the computerised automation of industrial processes; all the above services only related to the steel industry / обновление программного обеспечения компьютера; анализ компьютерных систем; электронное хранение данных; облачные вычисления; консультации по компьютерному программному обеспечению; разработка компьютерного программного обеспечения; установка компьютерного программного обеспечения; аренда компьютерного программного обеспечения; обслуживание компьютерного программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем посредством удаленного доступа; проектирование компьютерных систем; компьютерное программирование; исследование и разработка новых продуктов для других; внешнее резервное копирование данных; консультации по компьютерным технологиям; программное обеспечение как услуга [SaaS]; проектирование и разработка компьютерного программного обеспечения для управления технологическими процессами; контроль качества компьютерного программного обеспечения; исследования, связанные с компьютеризированной автоматизацией промышленных процессов; все вышеперечисленные услуги относятся только к металлургической промышленности» являются однородными товарам 09 класса МКТУ – «computer programs, downloadable computer programs and mobile device software, all for use in adjusting and controlling insulated glass units; electronic controller for adjusting and controlling insulated glass units / компьютерные программы, загружаемые компьютерные программы и программное обеспечение для мобильных устройств, все для использования при регулировке и управлении стеклопакетами; электронный контроллер для регулировки и управления стеклопакетами» товарного знака [2], поскольку они относятся к одному роду

(виду), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации (оказания).

Коллегия принимает во внимание ограничение заявителем испрашиваемого перечня товаров и услуг, путем уточнения их применения в определенной сфере промышленности, однако родовидовая принадлежность и назначение сравниваемых товаров совпадают и не зависят от сферы применения конкретного программного продукта. Таким образом, наличие основных признаков (род, вид, назначение) свидетельствует об однородности сравниваемых товаров и услуг.

Остальные испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ являются услугами научно-технологическими и не относятся к услугам в области информационных технологий, имеют иное назначение и условия оказания. Эти услуги не являются однородными товарам противопоставленного товарного знака [2].

Испрашиваемые заявителем товары и услуги 09 и 42 классов МКТУ, кроме услуг *«consultancy in the field of energy-saving; engineering services; technological consultancy; engineering services relating to robotics / консультации в области энергосбережения; инженерные услуги; технологический консалтинг; инженерные услуги, связанные с робототехникой; все вышеперечисленные услуги относятся только к металлургической промышленности»* однородны также таким товарам противопоставленного товарного знака [1], как *«appareils destinés à l'enregistrement, à la transmission ou à la reproduction de sons ou d'images; supports de données magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données, ordinateurs; logiciels informatiques / устройства для записи, передачи или воспроизведения звуков или изображений; магнитные носители информации, акустические диски; компактные диски, DVD и другие цифровые носители записи; механизмы предоплаченных устройств; кассовые аппараты, вычислительные машины, оборудование для обработки данных, компьютеры; компьютерное программное обеспечение»*.

Вместе с тем в связи с противопоставлением товарного знака [1] коллегией принято во внимание полученное заявителем письменное согласие правообладателя,

который не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1612791 в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Поскольку противопоставленный товарный знак [1] не является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, не относится к коллективным товарным знакам, а области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1] не совпадают, то у коллегии нет оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение в связи с предоставлением правовой охраны знаку заявителя.

С учетом изложенного противопоставление товарного знака [1] заявителем преодолено путем получения согласия правообладателя. Вместе с тем установленное коллегией сходство заявленного обозначения и товарного знака [2], наряду с выводом об однородности всех товаров 09 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ испрашиваемого перечня товаров, указанным в перечне товарного знака [2], свидетельствуют о несоответствии знака заявителя требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров и услуг. Для иных неоднородных услуг 42 класса МКТУ оснований для вывода о несоответствии знака «Q3-INTELLIGENCE» пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса у коллегии не имеется.

Таким образом, оснований для отмены оспариваемого решения у коллегии не имеется.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.12.2022, отменить решение Роспатента от 31.08.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1612791 в отношении услуг 42 класса МКТУ – «consultancy in the field of energy-saving; engineering services; technological consultancy; engineering services relating to robotics».