

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 16.06.2021, поданное ООО «Инфострой», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020713074, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**Gama**» по заявке №2020713074 было подано 13.03.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении следующих товаров и услуг:

09 класса МКТУ - интерфейсы для компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; публикации электронные загружаемые; файлы изображений загружаемые.

42 класса МКТУ - анализ компьютерных систем; архитектура; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; преобразование данных и информационных программ [не физическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020713074 было принято 18.02.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не

может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

с заявленным на регистрацию обозначением «ГАММА» (заявка № 2019738922 [1], с приоритетом от 07.08.2019, делопроизводство не завершено) на имя Открытое акционерное общество "ГАММА", 107023, Москва, ул. Семёновская М., 5 в отношении услуг 42 класса, однородных заявленным товарам и услугам 09, 42 классов;

с товарным знаком «ГАММА» (свидетельство № 676682 [2], с приоритетом от 20.10.2017) зарегистрированным на имя Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственное предприятие "Гамма" , 117393, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, стр. 4 в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов;

с товарным знаком «ГАММА» (свидетельство № 596005 [3], с приоритетом от 12.01.2015) зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "НЭТ", 344065, г. Ростов-на-Дону, ул. Орская, д.31 В, комната 47 в отношении однородных товаров 09 класса;

с товарным знаком «ГАММА» (свидетельство № 271181 [4], с приоритетом от 04.04.2000, срок действия регистрации продлен) зарегистрированным на имя Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА СЕРВИС", 109544, Москва, ул. Вековая, д. 21, стр. 1, помещение № 314, ООО «НПО ПАС» в отношении однородных товаров 09 класса.

Сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом сходстве словесных элементов, которое обусловлено близостью состава согласных и гласных звуков, их местом в составе обозначений, а также однородностью товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.


В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.06.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

В возражении указано, что заявитель является правообладателем исключительного права на программу для ЭВМ «Gama» - система управления портфелями финансовых активов. Данная программа для ЭВМ предназначена для финансовых (квалифицированных) инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, банки, страховые компании, частные банки. Эти лица являются основными заказчиками (потребителями) указанной программы для ЭВМ.


По мнению заявителя, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками:

- товары 09 и услуги 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не являются однородными с товарами 01, 02, 28



классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак «» (свидетельство №803431) по заявке №2019738922 [1], кроме того, основным видом деятельности правообладателя этого товарного знака АО «ГАММА» по классификации ОКВЭД является «20.3 Производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик;


- заявленное словесное обозначение «Gama» не является сходным с противопоставленным комбинированным товарным знаком по свидетельству

№676682 [2] «», так как они производят разное зрительное впечатление за счет визуальных различий, поскольку словесный элемент «ГАММА» исполнен в оригинальной графической манере с повторением буквами «М» рисунка микроволны и дополнен словом «MICROWAVE», образуя словосочетание «MICROWAVE GAMMA», в результате указанных особенностей,

создается общее впечатление, что он предназначен для маркировки микроволновой бытовой техники и других приборов с использованием электромагнитного излучения;

- словосочетание «MICROWAVE GAMMA» и заявленное обозначение «Gama» звучат по-разному и не имеют звукового сходства; в переводе с английского языка словосочетание «MICROWAVE GAMMA» означает «гамму (весь спектр) микроволн», а слово «Gama» означает аббревиатуру словосочетания на английском языке Global Asset Management Assistant, что в переводе с английского языка на русский язык означает «помощник по управлению глобальными активами», соответственно, словесные элементы словесные элементы имеют разное смысловое значение;

- правообладатель товарного знака [2] ФГУП «НПО «ГАММА» и заявитель ведут разную деятельность на различных рынках товаров (услуг) и потребители указанных товаров (услуг) разные, соответственно, потребитель не может воспринимать товары (услуги), маркированные заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком как принадлежащие одному и тому же лицу;

- заявленное словесное обозначение «Gama» не является сходным с противопоставленным комбинированным товарным знаком по свидетельству №596005 [3] «», так как они производят разное зрительное впечатление за счет визуальных различий, поскольку словесный элемент «ГАММА» исполнен в оригинальной графической манере с использованием красного и черного цветов: верхняя часть буквы «G» располагается над всем словом, кроме того, заявленное словесное обозначение и словесный элемент противопоставленного товарного знака [3] имеют разное смысловое значение, что обуславливает отсутствие между ними семантического сходства;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [3] ООО «НЭТ» занимается производством приборов и аппаратуры для автоматического

регулирования и управления, а заявитель осуществляет деятельность по разработке компьютерного программного обеспечения, а именно специализированного программного обеспечения для финансовых (квалифицированных) инвесторов, следовательно, ведут разную деятельность на различных рынках товаров (услуг) и потребители указанных товаров (услуг) разные, соответственно, потребитель не может воспринимать товары (услуги), маркированные заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком как принадлежащие одному и тому же лицу;

- заявленное словесное обозначение «Gamma» не является сходным с противопоставленным словесным товарным знаком «ГАММА» по свидетельству №271181 [4], поскольку сравниваемые обозначения звучат по-разному и не имеют звукового сходства, а также имеют разное смысловое значение, что обуславливает отсутствие между ними семантического сходства;

- правообладатель противопоставленного товарного знака [4] ООО «НПО ПАС» производит санитарно-технические работы и осуществляет монтаж отопительных систем и систем кондиционирования, соответственно, заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака [4] ведут разную деятельность на различных рынках товаров (услуг), используя разные каналы реализации (сбыта) своих услуг, и потребители указанных товаров (услуг) разные, соответственно, потребитель не может воспринимать товары (услуги), маркированные заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком как принадлежащие одному и тому же лицу.

Заявитель также обращает внимание, что в период с 01.08.2008 по 01.08.2018 на имя заявителя (с учетом реорганизации заявителя в форме преобразования из акционерного общества в общество с ограниченной ответственностью) действовала регистрация товарного знака «GAMA» по свидетельству № 409421 в отношении тех же классов и перечня товаров (услуг), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по настоящей заявке, что не стало препятствием для

регистрации противопоставленного товарного знака [3] и не препятствовало регистрации товарного знака «ГАМА» по свидетельству № 409421 при наличии противопоставленного товарного знака [4].

По мнению заявителя, данное обстоятельство служит доказательством того, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не противоречит законодательству Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020713074.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки товарных знаков по свидетельствам №803431, №676682, №596005, №271181;

- выписки из ЕГРЮЛ в отношении АО «ГАММА» (ОГРН 1027739010848), ФГУП «НПО «ГАММА» (ОГРН 1027739443830); ООО «НЭТ» (ОГРН 1076164014772); ООО «НПО ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА СЕРВИС» (ОГРН 1027739089047);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении заявителя (ОГРН 1147847353686);
- свидетельство о регистрации программы для ЭВМ;
- свидетельства о регистрации товарных знаков (знаков обслуживания) №785595, 803096;

- уведомление о государственной регистрации программы ЭВМ Gama;
- свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) «ГАМА» № 409421.

В связи с тем, что заявитель вступил в переговоры с правообладателями противопоставленных товарных знаков [2] – [4], в подтверждение чего были представлены соответствующие документы, в том числе, копии переписки о получении письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №676682, заседание по рассмотрению возражения переносилось.

Кроме того, заявитель ходатайствовал о приобщении к ранее представленным материалам документы, относящиеся к программе «ГАМА».

На заседании коллегии, которое состоялось 10.09.2021, заявитель ходатайствовал об ограничении перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака, только услугами 42 класса МКТУ – архитектура.

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

С учетом даты (13.03.2020) поступления заявки №2020713074 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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.

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.

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. 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).


Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Gama», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 42 класса МКТУ «архитектура».


Согласно решению Роспатента от 18.02.2021 препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака послужили следующие товарные знаки:



1) комбинированное обозначение «» по заявке №2019738922 [1], которое зарегистрировано в качестве товарного знака (свидетельство №803431) в отношении товаров 01, 02, 28 классов МКТУ.

Поскольку указанные товары не являются однородными с товарами 09 и услугами 42 класса МКТУ, в отношении которых первоначально испрашивалась регистрация товарного знака по заявке №2020713074, данная регистрация не учитывалась при анализе на тождество и сходство с заявленным обозначением.




2) комбинированное обозначение «» по свидетельству №676682 [2], которое зарегистрировано, в частности, в отношении следующих товаров и услуг:

09 - антенны; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для передачи звука; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для медицинских целей; вывески механические; измерители; имитаторы для управления или проверки транспортных средств; инструменты измерительные; интерфейсы для компьютеров; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; камеры тепловизионные; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; лазеры, за исключением используемых в медицинских целях; машины для подсчета и сортировки денег; мебель специальная для лабораторий; металлодетекторы для промышленных или военных целей; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; осциллографы; платы для интегральных схем; платы печатные; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка защитная для смартфонов; пленки рентгеновские экспонированные; подпись цифровая; полупроводники; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы метеорологические; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы точные измерительные; приемники [аудио-видео]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные; проводники электрические; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные

загружаемые; радары; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; рации портативные; рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских целей; роботы человекоподобные с искусственным интеллектом; системы контроля доступа электронные для блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; соединения электрические; спутники для научных исследований; станции зарядные для электрических транспортных средств; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; телефоны мобильные; телефоны переносные; телефоны сотовые; транспондеры [передатчики-ответчики]; транспортиры [измерительные инструменты]; трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине; усилители звука; устройства аудио-видео для слежения за ребенком; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для воспроизведения звука; устройства для обработки информации; устройства для предотвращения краж электрические; устройства для считывания знаков оптические; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства охранной сигнализации; устройства периферийные компьютеров; устройства помехозащитные [электричество]; устройства размагничивающие для магнитной ленты; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]; устройства, считывающие штриховые коды; флэш-накопители USB; частотомеры; чипы [интегральные схемы]; шлемы виртуальной реальности; эквалайзеры [аудиоаппаратура]; экраны проекционные; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных целей; экраны флуоресцирующие; ящики черные [регистраторы данных].

42 - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; дизайн промышленный; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; испытания материалов; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; разблокировка мобильных телефонов; разработка программного обеспечения; сервер хостинг; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги "облачных" вычислений; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги по составлению географических карт; услуги шифрования цифровых данных; хранение данных в электронном виде.



3) комбинированное обозначение «» по свидетельству №596005 [3], которое зарегистрировано в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ:

09 - аппаратура высокочастотная; машины и приборы для испытания материалов; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для обучения; приборы для регистрации времени; публикации электронные загружаемые.

4) словесное обозначение «ГАММА» по свидетельству №271181 [4], которое зарегистрировано в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ:

09 - системы охранно-пожарной безопасности, системы пожаротушения, системы управления доступом, системы охранного телевидения, интегрированные системы безопасности, программы, записанные для вычислительных машин, программы оперативного обслуживания для вычислительных машин, программное обеспечение для вычислительных машин (записанные программы), видеодомофоны, коммутаторы, коммутационные устройства (оборудование для обработки информации), видеокоммутаторы, матричные видеокоммутаторы, коммутационные щиты, коммутационные панели, коммутационные доски, мультиплексоры, контроллеры для охранно-пожарных систем, аппаратура электрическая для наблюдения и контроля, приборы для наблюдения, детекторы движения, считывающие устройства (оборудование для обработки информации), считыватели магнитные, контрольно-пропускные системы, датчики для охранно-пожарных систем, датчики для охранно-пожарных систем, датчики температуры, датчики дыма, датчики световые, датчики тепловые, пожарные радиодатчики, оповещатели звуковые, оповещатели световые, сирены, регуляторы освещения, генераторы титров, компьютеры, компьютерные комплексы для наблюдения и охраны, компьютерные системы автоматики, устройства физической и биометрической идентификации, идентификационные карточки магнитные, внутренние переговорные устройства, системы компрессии и передачи цифровой аудио-, видеoinформации, локальные и корпоративные компьютерные системы телефонии, радиотелефонные станции, радио, оптические и инфракрасные системы передачи данных, модемы, замки электрические, турникеты автоматические, шлагбаумы автоматические.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «Gama» - «GAMMA» - «ГАММА», которые, несмотря на оригинальное графическое исполнение, хорошо прочитываются. Фонетическое сходство, близкое к тождеству, обусловлено наличием совпадающих звуков, расположенных в одинаковом расположении, при этом две буквы [-ММ-] воспринимаются фонетически как один звук.

Несмотря на то, что слово «гамма / gamma» имеет семантическое значение (3-я буква греческого алфавита; звукоряд из восьми нот, где первая и последняя совпадают по названию, но отстоят друг от друга на октаву; единица измерения напряженности магнитного поля), в отличие от фантазийного слова «gama», не имеющего смыслового значения и отсутствующего в основных европейских лексических словарях, высокая степень фонетического сходства доминирующих словесных элементов обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений, несмотря на определенные семантические и визуальные различия.

Противопоставленные товарные знаки [2] – [4] охраняются в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, которые включают в себя однородные и идентичные позиции с товарами и услугами, в отношении которых первоначально испрашивалась регистрация товарного знака по заявке №2020713074.

Вместе с тем, для преодоления указанных препятствий заявитель ограничил перечень товаров и услуг, в отношении которых первоначально испрашивалась регистрация товарного знака, только услугами 42 класса МКТУ «архитектура», соответственно, противопоставленные товарные знаки не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении этих услуг, которые не являются однородными с товарами 09 и услугами 42 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2021, отменить решение Роспатента от 18.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020713074.