

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

**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, 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 поступившее 21.05.2018 возражение, поданное «Яндекс Сервисис АГ», Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016705059, при этом установила следующее.

Toloka

Словесное обозначение «Толока» по заявке №2016705059 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.07.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016705059 в отношении всех услуг 35, 36, 38, 41 классов МКТУ, а также части услуг 42 класса МКТУ. В отношении иных услуг 42 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 42 класса МКТУ ввиду

несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оно является сходным до степени смешения с товарным знаком



« ТОЛОКА » по свидетельству №200488 с приоритетом от 05.08.1999, зарегистрированным на имя Совместного предприятия ООО «Редакция газеты «ТОЛОКА В РОССИИ», Россия, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что приведенное в упомянутом решении основание для отказа в регистрации заявленного обозначения в настоящее время преодолено, поскольку правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016705059 в отношении следующих услуг «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, консультации в области информационных технологий; предоставление поисковых средств для интернета; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения; составление программ для компьютеров; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; предоставление поисковых средств для получения данных посредством коммуникационных сетей; услуги провайдера прикладных услуг (asp) в области программного обеспечения; программное обеспечение как услуга (saas), а именно, хостинг программного обеспечения и контента для использования третьими лицами, все вышеперечисленное, за исключением издательской деятельности» 42 класса МКТУ.

Кроме того, в возражении содержатся доводы о том, что регистрация заявленного обозначения не может стать причиной введения потребителей в

заблуждение виду различия сфер деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016705059 в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №200488 [1], копия договора о сосуществовании знаков [2], а также распечатки сведений о деятельности компании заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [3].

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

С учетом даты (20.02.2016) поступления заявки №2016705059 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 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.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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).

Toloka

Заявленному обозначению « » по заявке №2016705059 было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении части услуг 42 класса МКТУ, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен товарный



знак « » по свидетельству №200488, который был зарегистрирован ранее на имя иного лица в отношении, в том числе, услуг 42 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [3] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №200488, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2016705059 в отношении услуг «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, консультации в области информационных технологий; предоставление поисковых средств для интернета; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения; составление программ для компьютеров; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; предоставление

поисковых средств для получения данных посредством коммуникационных сетей; услуги провайдера прикладных услуг (asp) в области программного обеспечения; программное обеспечение как услуга (saas), а именно, хостинг программного обеспечения и контента для использования третьими лицами, все вышеперечисленное, за исключением издательской деятельности» 42 класса МКТУ.

Согласно абзацу 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если такая регистрация не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, 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, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №200488 не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным и широко известным среди потребителей товарным знаком.

Кроме того, в материалах дела имеется копия соглашения о сосуществовании товарных знаков [2], в котором разграничиваются сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака. Также заявителем были представлены распечатки сведений из сети Интернет [3], согласно которым

заявленное обозначение "TOLOKA" представляет собой название он-лайн сервиса для выполнения человеком различных заданий (обычно эти задания связаны с анализом и оценкой контента, пользователь выбирает понравившееся задание, выполняет его и получает вознаграждение). Тогда как ООО «Толока Медиа» под принадлежащим ему товарным знаком «ТОЛОКА» ведет деятельность в области издания печатной продукции (например, данной компанией выпускаются периодические журналы «Народный доктор», «Наша кухня», «Цветок» и др.).

В связи с тем, что компания «Яндекс Сервисис АГ» и ООО «Толока Медиа» осуществляют деятельность в различных областях (он-лайн сервис на веб-сайте, с одной стороны, и издательская деятельность, с другой), в отношении различного круга потребителей, риск введения потребителя в заблуждение представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя товарного знака по свидетельству №200488, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016705059 в качестве товарного знака в отношении всех указанных в письме-согласии услуг 42 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.05.2018, изменить решение Роспатента от 18.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016705059.