

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.08.2022, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Лаборатория ИнфоВотч», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020771620 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.




Комбинированное обозначение по заявке №2020771620,
поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.12.2020, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.04.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.


Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:




- с товарным знаком  по свидетельству №745745, с приоритетом от 22.04.2019 [1], в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ARMA» по свидетельству №627114, с приоритетом от 18.04.2016 [2], в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ;




- с товарным знаком  по свидетельству №644754, с приоритетом от 26.08.2016 [3], в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ;



- с товарным знаком  по свидетельству №629976, с приоритетом от 20.06.2016 [4], в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком « INFOWATCH TARGETED ATTACK DETECTOR» по свидетельству №633036, с приоритетом от 17.02.2016 [5], в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ;



- с товарным знаком  по свидетельству №607960, с приоритетом от 05.03.2015 [6], в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ;



- с товарным знаком по свидетельству №605654, с приоритетом от 21.01.2015 [7], в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком «Info Watch TAM» по свидетельству №567921, с приоритетом от 06.06.2014 [8], в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком «Info Watch TAD» по свидетельству №567920, с приоритетом от 06.06.2014 [9], в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком «**INFOWATCH**» по свидетельству №286870, с приоритетом от 19.04.2004 [10], в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- 28.07.2022 Роспатентом было зарегистрировано отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству №627114 в отношении 09 класса МКТУ на имя заявителя, в связи с чем, противопоставление в отношении указанного товарного знака должно быть снято;

- относительно противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству №745745 «ARMA» по 42 классу МКТУ, заявитель сообщает, что принял решение отказаться от заявленного им перечня услуг 42 класса МКТУ, которые экспертиза признала однородными заявленным товарам и услугам 09 и 42 классов МКТУ;

- товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №745745;

- относительно противопоставленных экспертизой товарных знаков со словесным элементом «INFOWATCH» по свидетельствам №644754, №629976,

№633036, №607960, №605654, №567921, №567920, №286870, зарегистрированных на имя Акционерного общества «ИнфоВотч», заявителем получено письменное согласие, оформленное в соответствии с требованиями действующего законодательства.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента 12.04.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2020771620 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлено:

1. Оригинал письма-согласия от АО «ИнфоВотч»;
2. Выписка из Государственного Реестра товарных знаков №627114, касающаяся государственной регистрации отчуждения исключительного права по договору на товарный знак в отношении части товаров и/или услуг на имя ООО «Лаборатория ИнфоВотч».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.12.2020) поступления заявки №2020771620 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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

звук, 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 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).



Заявленное обозначение «  », представляет собой комбинированное обозначение, состоящее: из словесных элемента «ARMA», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита; словесных элементов «INFOWATCH ARMA», выполненных буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в две строки и изобразительного элемента в виде стилизованной окружности, внутри которой расположены графические элементы. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.


Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-10].



Противопоставленный товарный знак [1] «  » является комбинированным, состоящим из стилизованного изображения круга, в центре которого расположена оригинально выполненная буква «К», под которой расположен словесный элемент «ARMA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в белом, темно-синем, голубом, светло-голубом, светло-сером, оттенках серого, голубого и темно-синего цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.


Противопоставленный товарный знак [2] «ARMA» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак [3] «  » является комбинированным, состоящим из словесных элементов «INFOWATCH VISION», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованной окружности, внутри которой

расположен оригинальный графический элемент, при этом, в левой части окружности расположена латинская буква «V» выполненная стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак [4] «  » является комбинированным, состоящим из словесных элементов «INFOWATCH PERSON MONITOR», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в три строки, и изобразительного элемента в виде стилизованной окружности, внутри которой расположены оригинальные графические элементы, схематическое изображение человека, при этом, в левой части окружности расположены латинские буквы «PM», выполненные стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в зеленом цвете, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.


INFOWATCH TARGETED ATTACK DETECTOR

Противопоставленный товарный знак [5] «  » является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [6] «  » является комбинированным, состоящим из словесных элементов «INFOWATCH ENDPOINTSECURITY», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, и изобразительного элемента в виде стилизованной окружности, внутри которой расположено стилизованное изображение замка, при этом, в левой части окружности расположены латинские буквы «ES», выполненные стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в оранжевом цвете, в том числе, отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [7] «» является комбинированным, состоящим из словесных элементов «INFOWATCH TRAFFICMONITOR», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки, и изобразительного элемента в виде стилизованной окружности, внутри которой расположены оригинальные графические элементы, при этом, в левой части окружности расположены латинские буквы «ТМ», выполненные стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в сливовом цвете, в том числе, отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [8] «Info Watch TAM» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [9] «Info Watch TAD» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [10] «**INFOWATCH**» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что противопоставленные товарные знаки [3-10] принадлежат одному лицу, а именно АО «ИнфоВотч», 121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.134, этаж 7, при этом правообладатель противопоставленных товарных знаков [3-10] предоставил письменное согласие на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что 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, 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:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2020771620 и противопоставленные товарные знаки [3-10] не тождественны, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, в связи с чем, указанные товарные знаки, не являются препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2020771620 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Также, коллегия отмечает, что противопоставленный товарный знак [2] на основании государственной регистрации договора об отчуждении

исключительного права от 28.07.2022, №РД0404144 в отношении товаров 09 класса МКТУ принадлежит заявителю (присвоен номер свидетельства №882442), в связи с чем, указанный товарный знак [2], не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2020771620 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] входят фонетически тождественный словесный элемент «ARMA», что обусловлено полным совпадением состава гласных и согласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «ARMA» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] имеет значение в испанском и итальянском языках и переводится как «оружие», см. <https://www.translate.ru>, в связи с чем, сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается имеющихся особенностей графического исполнения рассматриваемых словесных элементов, то они являются незначительными и не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков. В силу изложенного графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов. Кроме того, сравниваемые обозначения выполнены буквами одного алфавита.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ *«средства разработки программного обеспечения компьютеров; программы компьютерные для создания брандмауэра (межсетевого экрана); загружаемые программы по компьютерной безопасности; маркеры безопасности [средства шифрования]; программы и оборудование для обеспечения безопасного удалённого доступа к компьютерным и коммуникационным сетям; оборудование компьютерное для серверов сетевого доступа; серверы коммуникационные [компьютерное оборудование]; сетевое программное обеспечение для сетевого доступа к серверам; серверы компьютерные; программное обеспечение; программное обеспечение для криптографической защиты; программное обеспечение системное встраиваемое; программное обеспечение для администрирования локальных сетей; программное обеспечение для защиты электронной почты; программное обеспечение для защиты частной жизни и персональных данных; компьютерное программное обеспечение для автоматизации хранения данных; обеспечение программное для использования в вычислительных сетях широкого охвата; пакеты программного обеспечения на основе интеграции нескольких приложений»* заявленного обозначения и услуги 42 класса МКТУ *«инсталляция программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения»* противопоставленного товарного знака [1] являются однородными, поскольку анализируемые товары и услуги относятся к одному виду товаров и услуг, имеют сходные характерные особенности, одинаковый круг потребителей и условия реализации, а также имеют одинаковое назначение и область применения, то есть являются сопутствующими.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных услугам 42 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.08.2022, оставить в силе решение Роспатента от 12.04.2022.