

**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, рассмотрела возражение, поступившее 01.08.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Решение», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017747701 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2017747701, поданной 14.11.2017, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:

 **арiadна** в цветовом сочетании: «белый, красный, темно-синий».

Роспатентом 22.02.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017747701 в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, другой части заявленных услуг 42 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим. Заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным

 знаком: [2] по свидетельству № 321460, приоритет от 06.09.2005 (срок действия регистрации продлен до 06.09.2025), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Открытого акционерного общества «Межгосметиз-Мценск», 303000, Орловская обл., г. Мценск, ул. Советская, 98 а, для товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ и части связанных с ними услуг 42 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 01.08.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.02.2019.

Доводы возражения, поступившего 01.08.2019, сводятся к следующему:

- сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2], их местоположение различны;
- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] занимается производством сварочных материалов: электродов общего и специального назначения и сварочной омедненной проволоки. Сфера деятельности заявителя - разработка программного обеспечения (в том числе для медицинских учреждений);
- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака [2] не являются конкурентами, в связи с этим, правообладателем товарного знака [2] предоставлено согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 01.08.2019, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

- согласие на регистрацию в качестве товарного знака комбинированного обозначения по заявке № 2017747701 от 14.11.2017 г. (копия и оригинал) - [3];

- копия решения о регистрации товарного знака по заявке № 2017747701 от 14.11.2017 г. - [4];
- мировое соглашение по делу № СИП-383/2019 от 24.06.2019 г. - [5].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 01.08.2019, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (14.11.2017) заявки № 2017747701 правовая база для оценки охранный способности заявленного обозначения [1] включает в себя 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям пункта 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение  **арiadна** [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «АРИАДНА», выполненного в характерной графическом исполнении строчными буквами русского алфавита, а также стилизованного шара. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «белый, красный, темно-синий».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставления был

указан товарный знак:  [2] по свидетельству № 321460, приоритет от 06.09.2005 (срок действия регистрации продлен до 06.09.2025). Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правообладателем данного товарного знака является: ОАО «Межгосметиз-Мценск», 303000, Орловская обл., г. Мценск, ул. Советская, 98 а.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного товарного знака [2] в письме дал безотзывное согласие [3] на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ «обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; мониторы [программы для компьютеров]; носители информации магнитные; носители информации оптические; оборудование компьютерное; подпись цифровая; публикации электронные загружаемые; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые» и части услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; 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; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание вебсайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; хранение данных в электронном виде».

Сравниваемые обозначения [1] и [2] не тождественны, имеют различия визуального характера: обозначения выполнены в разном цветовом сочетании (красно-бело-синие тона - [1], черное - белое - [2]), словесные элементы «ариадна» сравниваемых обозначений [1] и [2] имеют различия в шрифтовом исполнении.

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 регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее. Согласно материалам возражения сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2] различны: заявитель – разработка программного обеспечения, в том числе для медицинских учреждений; правообладатель знака [2] – производство сварочных материалов. Указанное обуславливает отсутствие возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров/услуг.

Наличие согласия [3] от правообладателя противопоставленного товарного знака [2], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет коллегии снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении указанных в согласии товаров 09, услуг 42 классов МКТУ.

Кроме того, в отношении указанных в согласии [3] услуг 42 класса МКТУ «модернизация программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; услуги внешние в области информационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий» товарный знак [2] не был противопоставлен заявленному обозначению [1], и в их отношении Роспатентом было принято решение о государственной регистрации.

Вместе с тем, в соответствии с подпунктом 4 пункта 46 Правил при рассмотрении письма-согласия проверяется наличие в нем конкретного перечня товаров, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации сходного товарного знака. В представленном согласии [3], являющемся также приложением к мировому соглашению [4], формулировка «а также однородных товаров и услуг» является не очевидной, и волеизъявление правообладателя прослеживается в отношении вышеуказанного конкретного перечня товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

В отношении остальной части товаров 09 класса МКТУ и остальных услуг 42 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Сравниваемые товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] либо идентичны (например, «аккумуляторы электрические; актинометры; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; блоки памяти для компьютеров; полупроводники; звонки дверные электрические; пробирки; маски для сварщиков» и т.д.), либо соотносятся как род (вид) («оборудование контрольное, измерительное и сигнальное», «оборудование

оптическое и комплектующие для него», «оборудование для записи и воспроизведения информации», «носители информации», «автоматы и вычислительное оборудование», «оборудование электро- и радиотехническое», «оборудование и аксессуары специального назначения»), имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 42 класса МКТУ «консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; предоставление поисковых средств для Интернета; сервер хостинг; составление технической документации; услуги «облачных» вычислений» заявленного обозначения [1] сопутствуют товарам 09 класса МКТУ «оборудование для обработки информации и компьютеры; микропроцессоры; устройства запоминающие для компьютеров; устройства периферийные компьютеров; блоки памяти для компьютеров; модемы; процессоры (центральные блоки обработки информации)» противопоставленного товарного знака [2], поскольку в целом направлены на развитие компьютерной техники, Интернет-ресурсов, что свидетельствует об их однородности.

Сходство сравниваемых обозначений [1] и [2], а также однородность анализируемых товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Таким образом, в отношении остальных товаров 09 класса МКТУ, а также вышеуказанных услуг 42 класса МКТУ, не указанных в письме-согласии [3], заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 01.08.2019, изменить решение Роспатента от 22.02.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017747701.**