


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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 20.12.2019 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Кочкиным Романом Андреевичем, г.Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018754558, при этом установила следующее.

Заявленное комбинированное обозначение « intersol» по заявке №2018754558, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.12.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2018754558.

Роспатентом 30.09.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В заключении по результатам экспертизы было указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении услуг 42 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «INTERSIL» по свидетельству №204778 с приоритетом от 29.11.1999 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.12.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак заявлен как комбинированное обозначение «intersol», выполненное буквами английского алфавита стилизованным шрифтом черного цвета и дополненное объемным изображением шара, покрытого текстурой из неупорядоченно расположенных наслаивающихся друг на друга кругов, на которых белые и цветные кольца зеленого, оранжевого, синего, фиолетового и розового цветов, то есть заявлено не просто слово, а весь логотип в целом. Данный логотип уникален и выбивается из русел трендов;

- основным направлением деятельности индивидуального предпринимателя является разработка игровых приложений для персональных компьютеров и мобильных устройств, для чего и был придуман данный логотип;

- слова «INTERSIL» и «INTERSOL» имеют разное смысловое значение. «INTERSIL» - это сокращенное название IntersilCorporation, американской компании, производителя интегральных микросхем и полупроводниковых устройств. «INTERSOL» - это сокращенное название от InteractiveSolutions (Интерактивные решения) придуманное заявителем и отражающее суть и направление основной деятельности – разработка игровых приложений (для персональных компьютеров и мобильных устройств), содержащих элементы взаимодействия с пользователем (то есть подразумевающее интерактивность).

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.09.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018754558 в качестве товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ.

К возражению заявителем были приложены следующие материалы:

1. Копия скриншота с сайта <https://wwwl.fips.ru>;
2. Копии документов о регистрации ИП.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.12.2018) поступления заявки №2018754558 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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.

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 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 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 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).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «**INTERSOL**», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде разноцветного шара. Правовая охрана испрашивается в белом, зеленом, оранжевом, синем, фиолетовом, розовом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №204778 представляет собой словесное обозначение «**INTERSIL**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака с точки зрения фонетического фактора сходства было установлено следующее. По большинству признаков звукового сходства, приведенным в пункте 42 Правил, сравниваемые словесные обозначения «**INTERSOL**» и «**INTERSIL**» являются сходными, поскольку характеризуются близким составом гласных (И-Е-О и И-Е-И) и тождеством согласных звуков (Н-Т-Р-С-Л и Н-Т-Р-С-Л), содержат семь тождественных звуков, одинаково расположенных по отношению друг к другу. Указанное свидетельствует о

сходстве сравниваемых обозначений с точки зрения фонетического фактора сходства сравниваемых обозначений.

Заявленное обозначение содержит графический элемент в виде стилизованного изображения шара. Однако следует отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент. Следовательно, факт наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента, не способен повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, так как присутствие в них сходных словесных элементов «INTERSOL» и «INTERSIL» обуславливает предположение о принадлежности услуг, оказываемых под данными обозначениями, одному субъекту предпринимательской деятельности, либо реализуемых с согласия такого субъекта, что является основанием для формирования вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

Отсутствие сведений о смысловых значениях анализируемых обозначений позволяет признать их фантазийными, в связи с чем возможность сравнить знаки по семантическому фактору сходства словесных обозначений отсутствует.

В отношении однородности заявленных услуг 42 класса МКТУ и противопоставленного товарного знака коллегия отмечает следующее.

Услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения: «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и развитие компьютеров и программного обеспечения» являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака: «предоставление информационных услуг, в том числе технической и нетехнической информации о полупроводниках, в том числе о дискретных и интегральных схемах; консультации в области аппаратных средств и программного обеспечения; разработка и тестирование полупроводников для третьих лиц, услуги по обслуживанию программного обеспечения», поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам в области компьютерных технологий, а

также к научным исследованиям, сравниваемые услуги направлены на удовлетворение один и тех же потребностей потребителей, то есть имеют одинаковое назначение и одинаковый круг потребителей.

Учитывая вышеизложенное коллегия пришла к выводу о том, что однородность услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018754558, с услугами 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2019, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2019.