

**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 09.07.2020 возражение, поданное компанией 1&1 IONOS SE, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1424531.

Международная регистрация №1424531 знака «**IONOS**» с конвенционным приоритетом от 15.03.2018 произведена Международным Бюро ВОИС 09.05.2018 на имя заявителя (1&1 IONOS SE, Elgendorfer Str. 57 56410 Montabaur (DE)) в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 26.12.2019 было принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1424531 только в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ «*technological consultancy; technical research; web site design consultancy; design of electronic greeting cards; design of web pages*» и услуг 45 класса МКТУ «*registration of domain*

*names for identification of users on a global computer network; consultancy relating to domain name registration services [legal services]; registration of domain names [legal services]; leasing of Internet domain names; licensing authority services; licensing of computer software [legal services]; licensing industrial property rights».* Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием знака по международной регистрации №1424531 в отношении товаров и услуг 09, 35, 38 классов МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «**IONOS**» по международной регистрации №1424531 является тождественным (сходным до степени смешения) в отношении однородных товаров и услуг со знаками, имеющими более ранний приоритет, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя иных лиц, а именно:

- со знаком «**IONOS**» (международная регистрация №625757 с приоритетом от 05.08.1994), правовая охрана которому на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 38 классов МКТУ предоставлена на имя компании SAGEMCOM ENERGY & TELECOM SAS, 250 Route de l'Empereur F-92500 RUEIL MALMASON (FR);

- со знаком «**IONIS**» (международная регистрация №1177818 с конвенционным приоритетом от 15.11.2012), правовая охрана которому на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ предоставлена на имя компании IONISIMO, 2-4 rue des 4 fils F-75003 PARIS (FR).

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с выводами по результатам экспертизы, указав при этом, что в международную регистрацию №625757 знака «**IONOS**» внесены изменения в части правообладателя, которым в настоящее время является заявитель – компания 1&1 IONOS SE, а от правообладателя противопоставленного знака «**IONIS**» по международной регистрации было получено письмо-согласие. При этом, заявитель полагает, что заявленное обозначение «**IONOS**» и противопоставленный знак «**IONIS**» отличаются друг от друга в фонетическом,

семантическом и графическом отношениях. Заявитель также ограничивает перечень своих притязаний услугами 42 и 45 классов МКТУ, при этом просит принять во внимание, что правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №1177818 предоставлена в отношении услуг, неоднородных услугам 42, 45 классов МКТУ. В свете указанных обстоятельств, по мнению заявителя, угроза смешения в гражданском обороте заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1177818 отсутствует, как и вероятность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В этой связи заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1424531 в отношении услуг 42 и 45 классов МКТУ.

Соответствующий оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1177818 представлен в корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.07.2020.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (15.03.2018) знака по международной регистрации №1424531 правовая база для оценки его охраноспособности 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 20.07.2015 №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 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Знак «**IONOS**» по международной регистрации №1424531 с конвенционным приоритетом от 15.03.2018 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В соответствии с доводами поданного возражения предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1424531 испрашивается для услуг 42 и 45 классов МКТУ, а именно:

42 класс МКТУ - *hosting computer sites [web sites]; cloud hosting provider services; server hosting; hosting platforms on the Internet; cloud computing; providing virtual computer systems through cloud computing; software as a service [SaaS]; infrastructure as a service [IaaS]; programming of operating software for accessing and using a cloud computing network; rental of computer software; consulting in the field of*

*cloud computing networks and applications; information technology [IT] consultancy; providing search engines for the Internet; electronic data storage; off-site data backup; technological consultancy; rental of computers and computer software; technical research; web site design consultancy; software design for others; computer hardware development; programming of software for online advertising; programming of software for website development, programming of software for e-commerce platforms; programming of software for Internet platforms; design and development of electronic greeting cards; design, creation and programming of web pages; updating websites for others; development, updating and maintenance of software and database systems; provision of on-line support services for computer program users; computer software technical support services; computer firewall services; troubleshooting of computer hardware and software problems;*

45 класс МКТУ - *registration of domain names for identification of users on a global computer network; consultancy relating to domain name registration services [legal services]; registration of domain names [legal services]; leasing of Internet domain names; licensing authority services; licensing of computer software [legal services]; licensing industrial property rights.*

Отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знака « **IONOS** » по международной регистрации №1424531 основан на наличии тождественного знака «**IONOS**» по международной регистрации №625757 с приоритетом от 05.08.1994 и сходного до степени смешения знака «**IONIS**» по международной регистрации №1177818 с конвенционным приоритетом от 15.11.2012.

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку «**IONOS**» по международной регистрации №625757 предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

09 класс МКТУ - *dispositifs électroniques, dispositifs d'enregistrement, de reproduction, de transmission de signaux sonores, d'images, de données, dispositifs de codage ou de décodage de données, machines de bureau, installations d'équipements de transmission et/ou de communication par paquets, unités centrales téléphoniques et*

*télématiques, concentrateurs de données, systèmes de commande, de contrôle, de signalisation, de taxation, de conversion de protocoles pour les télécommunications, réseaux de transmission de données, modulateurs, démodulateurs, multiplexeurs, commutateurs multiprotocoles, équipements de réseaux de données, systèmes d'interconnexion d'ordinateurs; système de gestion de réseaux de transmission, matériel et logiciel pour la gestion de réseaux; réseaux locaux, réseau numérique de télécommunication pour la transmission du son, des images, de données; autocommutateurs, téléphones, appareils et caméras de télévision, codeurs, décodeurs, appareils de concentration, de multiplexage;*

35 класс МКТУ - *bureautique;*

37 класс МКТУ - *installation et réparation de réseaux locaux, de réseaux de télédistribution, de vidéocommunication, de réseaux câblés; maintenance (réparation) informatique, de réseaux câblés pour maisons individuelles ou immeubles;*

38 класс МКТУ - *télémaintenance, communication par câbles, par réseaux d'images, de son; télescription, télédistribution, vidéocommunication; systèmes de communications notamment en télécommunications, transmission d'informations contenues dans les banques de données, messagerie informatique et télématique; services de télécommunications, de téléphonie, de transmission de données, de messages.*

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку «**IONIS**» по международной регистрации №1177818 предоставлена в отношении следующих услуг:

35 класс МКТУ - *advertising; business management; business management assistance to industrial or commercial companies; business consultancy, information or inquiries, efficiency experts, business administration; market studies, market research, economic forecasting; distribution of prospectuses, of samples; arranging newspaper subscriptions for others; dissemination of advertisements and advertising material (tracts, printed matter, samples, prospectuses); computer file management; data entry; rental of advertising material; accounting; document reproduction; office equipment rental; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; administrative*

*management of exhibition venues; all these services being in connection with the fields of teaching, training and education;*

*38 класс МКТУ - telecommunications, press and information agencies (news), communications via computer terminals; services for sending information via free-access data communication; transmission and exchange of data on multimedia carriers; electronic messaging; sending of messages, information, data, sound and images by radio relay, cable, optical fibers, telephone, satellite, terminals, telecommunication networks and computer networks; information transmission for others via a worldwide computer network (hotline); online data transmission; online transmission of information in connection with training, education, business management assistance provided to companies in the industrial or commercial sectors, commercial and business research; providing access to electronic publications;*

*41 класс МКТУ - education; education information; training; teaching institutions and services, including correspondence courses, in the fields of business, business administration and/or management, computing, new technologies, aerospace, finance, economics, management and accounting, art, law, risk management and languages; schools; practice institutes and schools; organization and conducting of teaching tests and training workshops, vocational guidance (advice relating to education or training); publication of books, magazines, printed matter, newspapers, magazines, CD-ROMs; lending libraries; library services; boarding schools; entertainment; production of shows, films or videocassettes for use in teaching, rental of films, phonographic recordings, cinematographic projection apparatus and stage scenery accessories, agencies for performing artists; booking of seats for shows; videotaping; sporting and cultural activities; operation of sports facilities; organization of competitions relating to education or entertainment; organization of sports competitions, organization and conducting of colloquiums, conferences, conventions and seminars; organization of exhibitions for cultural or educational purposes, vocational guidance (education or training advice); administrative management of exhibition venues; provision of non-downloadable electronic publications.*



Необходимо констатировать, что при сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам, во-первых, относится внесение изменений международную регистрацию №625757 противопоставленного знака «IONOS». В настоящее время правообладателем знака является заявитель – компания 1&1 IONOS SE. При этом коллегией было принято во внимание, что правовая охрана на территории Российской Федерации знака «IONOS» по международной регистрации №1424531 испрашивается в отношении услуг 42, 45 классов МКТУ, которые отсутствуют в перечне тождественного знака по международной регистрации №625757, что исключает наличие двойной регистрации одного и того же средства индивидуализации.

Во-вторых, правообладатель противопоставленного знака «IONIS» по международной регистрации №1177818 выразил свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «IONOS» по международной регистрации №1424531 для услуг 42 класса МКТУ.

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 не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, 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 или общеизвестным товарным знаком.

Так, сравниваемые знаки «**IONOS**» и «**IONIS**» не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными и общеизвестными товарными знаками.

Как следует из текста представленного письма-согласия, правообладатель знака по международной регистрации №1177818 не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1424531 в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ. При этом следует отметить, что в перечне противопоставленного знака по международной регистрации №1177818 отсутствуют как услуги 42 класса МКТУ, связанные с программированием, так и товары 09 класса МКТУ, представляющие собой программное обеспечение.

С учетом сложившихся обстоятельств введение потребителей в заблуждение при восприятии потребителями сравниваемых сходных знаков «**IONOS**» и «**IONIS**» в гражданском обороте исключается.

Таким образом, установленные выше факты позволяют снять указанные противопоставления и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1424531 для заявленных услуг 42, 45 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 09.07.2020, отменить решение Роспатента от 26.12.2019 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1424531 в отношении услуг 42 класса МКТУ «hosting computer sites [web sites]; cloud hosting provider services; server hosting; hosting platforms on the Internet; cloud**

**computing; providing virtual computer systems through cloud computing; software as a service [SaaS]; infrastructure as a service [IaaS]; programming of operating software for accessing and using a cloud computing network; rental of computer software; consulting in the field of cloud computing networks and applications; information technology [IT] consultancy; providing search engines for the Internet; electronic data storage; off-site data backup; technological consultancy; rental of computers and computer software; technical research; web site design consultancy; software design for others; computer hardware development; programming of software for online advertising; programming of software for website development, programming of software for e-commerce platforms; programming of software for Internet platforms; design and development of electronic greeting cards; design, creation and programming of web pages; updating websites for others; development, updating and maintenance of software and database systems; provision of on-line support services for computer program users; computer software technical support services; computer firewall services; troubleshooting of computer hardware and software problems» и услуг 45 класса МКТУ «registration of domain names for identification of users on a global computer network; consultancy relating to domain name registration services [legal services]; registration of domain names [legal services]; leasing of Internet domain names; licensing authority services; licensing of computer software [legal services]; licensing industrial property rights».**