

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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. (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Коннектед Кидз», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022722383, при этом установлено следующее.

KNORIX

Словесное обозначение по заявке №2022722383, поданной 08.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.08.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022722383 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем что, согласно сведениям, полученным из сети Интернет, заявленное обозначение фонетически воспроизводит обозначение «KNOPPIX», используемое другим лицом.

Knoppix – дистрибутив операционной системы Linux, один из первых LiveCD-дистрибутивов, основанных на Debian. Knoppix разрабатывается Клаусом Кноппером и сообществом Knoppix. На компакт-диске с этим дистрибутивом хранится более 2 ГБ (в DVD версии около 10 ГБ) сжатого программного обеспечения, которое распаковывается автоматически по мере необходимости (см. Интернет

https://ru.bmstu.wiki/index.php?title=Knoppix&mobileaction=toggle_view_mobile#.D0.90.D0.BA.D1

.82.D1.83.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.81.D1. 8B; <https://www.knopper.net/knoppix/index-en.html>; <https://www.opennet.ru/links/info/1190.shtml>; <https://soft.softodrom.ru/ap/KNOPPIX-p1806> и др.) (пункт 9 статьи 1483 Кодекса).

В связи с изложенным, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, без согласия правообладателя указанного программного обеспечения, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя данных товаров и лица, оказывающего услуги, а кроме того такая регистрация может быть признана противоречащей общественным интересам, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании положения пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 21.09.2022 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель уточняет заявленный перечень товаров и услуг следующими позициями:

09 класс МКТУ – *загружаемое программное обеспечение, а именно программное обеспечение для развлекательно-познавательного онлайн-видеосервисов для дошкольников;*

38 класс МКТУ – вещание беспроводное; передача видео по запросу; передача подкастов; передача сообщений; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов, а именно все вышеназванные услуги, предназначенные для развлекательно-познавательного онлайн-видеосервисов для дошкольников;

- 41 класс МКТУ – предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение развлекательных мероприятий; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивных книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечения; услуги образовательно-воспитательные, а именно все вышеназванные услуги, предназначенные для развлекательно-познавательного онлайн-видеосервисов для дошкольников;

- 42 класс МКТУ – обеспечение программное как услуга [SaaS]; незагружаемое программное обеспечение, а именно все вышеназванные услуги, предназначенные для развлекательно-познавательного онлайн-видеосервисов для дошкольников;

- заявитель отмечает, что оценка обозначения на соответствие требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса производится исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями – адресатами товаров (услуг), для индивидуализации которых ему предоставлена правовая охрана. Аналогичный подход отражен в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 31.10.2019 № 300-ЭС19-12932, а также в Постановлениях Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.01.2016 по делу № СИП-282/2015, от 16.07.2018 по делу № СИП-746/2017 и от 16.07.2018 по делу № СИП-747/2017);

- сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в

заблуждение относительно производителя товара. При этом необходимо провести анализ заявленного обозначения исходя из восприятия этого обозначения рядовыми, средними потребителями - адресатами товаров и услуг, для индивидуализации которых испрашивается правовая охрана обозначения, в отношении конкретных товаров/услуг, что согласуется с судебной практикой (Постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.08.2021 по делу № СИП-929/2020, от 02.09.2021 по делу № СИП-883/2020, от 30.07.2021 по делу № СИП-577/2020);

- при определении ложности представления, вызываемого обозначением, влекущим введение потребителей в заблуждение в отношении экономической связи спорящих субъектов предпринимательской деятельности, во внимание должны приниматься следующие факторы: 1) близость областей деятельности спорящих субъектов; 2) однородность товаров и услуг, входящих в объем правовой охраны сравниваемых обозначений. Также могут приниматься во внимание и иные факторы, например, характеристики рынка; намерение лица на создание в глазах общественности не соответствующего действительности представления о его экономической связи с лицом, использующим похожее спорное обозначение. Аналогичная правовая позиция неоднократно поддерживалась Президиумом Суда по интеллектуальным правам, в том числе в Постановлениях от 04.06.2018 по делу № СИП-539/2017, от 15.02.2021 по делу № СИП-381/2020;

- заявитель полагает, что, поскольку потребителями его продукции являются родители детей дошкольного возраста, соответственно, товары и услуги, в отношении которых заявлено обозначение Заявителя, являются узконаправленными, и узкий круг потребителей не будет вводиться в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- аналогично продукт Linux также является узконаправленным и предназначен, в первую очередь, для IT-специалистов, самостоятельно устанавливающих операционную систему Linux.

- таким образом, отсутствует однородность товаров и услуг заявителя и компании Linux, так как товары и услуги «дистрибутив программного обеспечение», с одной стороны, и «развлекательный онлайн-сервис для дошкольников», с другой стороны,

имеют разное назначение и условия реализации, а также они не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми, в связи с чем маркированные сравниваемыми обозначениями товары и услуги не могут вводить потребителей в заблуждение относительно их производителя;

- заявитель также отмечает, что в отношении товаров технического назначения, к которым и относится дистрибутив операционной системы Linux, вероятность смешения может быть меньшей, так как эти товары предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов, которым обычно известны изготовители продукции в соответствующей отрасли;

- кроме того, с учетом фактически осуществляемой заявителем деятельности (предоставление развлекательно-познавательного онлайн-видеосервиса для дошкольников) у него отсутствует какое-либо намерение на создание в глазах потребителей не соответствующего действительности представления о его экономической связи с лицом, использующим сходное обозначение;

- сокращенный перечень товаров и услуг также исключается намерение заявителя на создание в глазах общественности не соответствующего действительности представления о его экономической связи с Linux;

- заявитель обращает внимание на то, что помимо программных продуктов, заявленных в 09 и 42 классах МКТУ, им также были заявлены услуги 38 и 41 класса МКТУ, которые с учетом вышеизложенного однозначно не могут быть расценены как однородные продукту «KNOPPIX», и в отношении которых не была дана оценка в решении Роспатента.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.11.2022, заявитель представил дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- в заключении по результатам экспертизы не приведено доказательств широкой известности дистрибутива операционной системы Linux и его наименования «KNOPPIX» среди потребителей, а также доказательств наличия у потребителей стойкой ассоциативной связи именно с компанией Linux;

- экспертизой были приведены несколько ссылок на Интернет-источники, при этом не была обоснована актуальность, достоверность и релевантность информации,

содержащейся в указанных источниках, что объективно не может указывать на широкую известность обозначения среди потребителей;

- кроме того, согласно открытым данным, по итогам опросов за последние несколько лет операционную систему Linux используют не более 1,8% опрошенных от общего количества пользователей ПК;

- заявитель представляет распечатки страниц со своего официального сайта (<http://coimectedkids.ru/>), которые подтверждают, что он осуществляет лишь деятельность по разработке «медиасервисов нового поколения для дошкольников, чтобы помочь детям познавать мир, узнавать новое и развлекаться, а родителям — контролировать потребление контента», и которые не содержат ни одного указания продукт «KNOPPIX» компании Linux.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022722383 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатка сайтов с итогами опросов об использовании операционной системы Linux– [1];

- распечатка страниц сайта заявителя <http://connectedkids.ru/>.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.04.2022) поступления заявки № 2022722383 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы:

- 1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;
- 2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о противоречии заявленного обозначения общественным интересам, принципам гуманности и морали учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, неэтично примененная национальная и (или) государственная символика (гербы, флаги, эмблемы), антигосударственные лозунги, слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства верующих, слова, написание которых нарушает правила орфографии.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с абзацем пятым пункта 9 статьи 1483 Кодекса положения пункта 9 статьи 1483 Кодекса применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022722383 заявлено

словесное обозначение **KNORIX**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана испрашивается в отношении следующего уточненного перечня товаров и услуг:

09 класс МКТУ – *загружаемое программное обеспечение, а именно программное обеспечение для развлекательно-познавательного онлайн-видеосервисов для дошкольников;*

38 класс МКТУ – *вещание беспроводное; передача видео по запросу; передача подкастов; передача сообщений; передача цифровых файлов; предоставление онлайн форумов, а именно все вышеназванные услуги, предназначенные для развлекательно-познавательного онлайн-видеосервисов для дошкольников;*

- 41 класс МКТУ – *предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам развлечений; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых; предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление незагружаемых фильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых; проведение развлекательных мероприятий; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; развлечения; услуги образовательно-воспитательные, а именно все вышеназванные услуги, предназначенные для развлекательно-познавательного онлайн-видеосервисов для дошкольников;*

- 42 класс МКТУ – *обеспечение программное как услуга [SaaS]; незагружаемое программное обеспечение, а именно все вышеназванные услуги,*

предназначенные для развлекательно-познавательного онлайн-видеосервисов для дошкольников.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022722383 в заключении по результатам экспертизы, указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «KNOPPIX» - которое представляет собой дистрибутив операционной системы Linux, один из первых LiveCD-дистрибутивов, основанных на Debian. Knoppix разрабатывается Клаусом Кнопเปอร์ом и сообществом Knoppix. Таким образом, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, без согласия правообладателя указанного программного обеспечения, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя данных товаров и лица, оказывающего услуги, а кроме того такая регистрация может быть признана противоречащей общественным интересам.

Данный довод основан на сведениях из сети Интернет (сайты https://ru.bmstu.wiki/index.php?title=Knoppix&mobileaction=toggle_view_mobile#.D0.90.D0.BA.D1.82.D1.83.D0.B0.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D0.B2.D0.BE.D0.BF.D1.80.D0.BE.D1.81.D1.8B – (1); <https://www.knopper.net/knoppix/index-en.html> - (2); <https://www.opennet.ru/links/info/1190.shtml> – (3); <https://soft.softodrom.ru/ap/KNOPPIX-p1806>) – (4).

Анализ информации, размещенной на указанных выше сайтах, показал следующее.

На сайте (1) со ссылками на источники (Knoppix. [Электронный ресурс]: Knoppix. Официальный сайт в России. / Дата обращения: 05.12.2016. – Режим доступа: <http://www.opennet.ru/links/info/1190.shtml>; Knoppix. [Электронный ресурс]: Knoppix. Основные команды. / Дата обращения: 05.12.2016. – Режим доступа: <http://linx3.narod.ru/truds/KNOPPIX.html>; Knoppix . [Электронный ресурс]: Knoppix. Основные вопросы. / Дата обращения: 05.12.2016. – Режим доступа: <http://knoppix.ru/knoppixfaq.shtml#a0>) содержится следующая информация: Knoppix – дистрибутив операционной системы Linux, один из первых LiveCD-дистрибутивов, основанных на Debian, используется при необходимости

восстановления нарушенной функциональности других операционных систем, в качестве операционной системы для презентаций программного обеспечения.

Программное обеспечение Knoppix разработано Клаусом Кнопเปอร์ом и сообществом Knoppix. На компакт-диске с этим дистрибутивом хранится более 2 ГБ (в DVD версии около 10 ГБ) сжатого программного обеспечения, которое распаковывается автоматически по мере необходимости.

При этом коллегия отмечает, что данная информация опубликована на сайте «Национальная библиотека им. Н.Э. Баумана», который представляет собой некоммерческий проект, целью которого является создание библиотеки, обеспечивающей сохранность и доступность информации в электронном виде. Проект является бесплатным сервисом, на котором каждый может искать любую имеющуюся в ней информацию. Издателем проекта является Автономная некоммерческая организация развития информационных технологий «Технополис им. Н. Э. Баумана».

Согласно данным с сайта Orpenet (3), который представляет собой веб-сайт – русскоязычный Интернет-проект, посвящённый открытым и свободным компьютерным технологиям информация, дается информация с Официального сайт Русского Кнопикса сведений о «Knoppix», как дистрибутиве Linux. При этом информация на сайте (3) была опубликована 11.04.2003, то есть задолго до даты (08.04.2022) подача рассматриваемой заявки.

На сайте (4) представлена информация об «KNOPPIX» как об операционной системе GNU/Linux, размещенная на загрузочном DVD или любом флеш-устройстве, которую можно скачать бесплатно.

При этом согласно данным с сайта <https://web-arhive.ru/about> информация, публикуемая на сайте (4), впервые появилась в марте 2009 года и размещалась каждый последующие годы до даты подачи заявки.

Коллегия отмечает, что указанные выше сайты (1, 3, 4) являются русскоязычными, находятся в открытом доступе, рассчитаны на российского потребителя и позволяют как среднему российскому потребителю, так и

специалистам в области компьютерных технологий, подробно ознакомиться с опубликованной информацией.

Указанные выше обстоятельства подтверждают определенную известность программного обеспечения Кнорріх, разработанного Клаусом Кноппером и сообществом Кнорріх задолго до даты подачи заявки.

Таким образом, в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ уточненного перечня, которые, несмотря на то, что содержат уточнение по назначению, относятся к общей родовой группе товаров «программное обеспечение» и связанных с ними услуг «программирование», заявленное обозначение способно восприниматься потребителем как товары и услуги, продвигаемые Клаусом Кноппером и сообществом Кнорріх, и, следовательно, заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 09, 42 класса МКТУ уточненного перечня не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении иных услуг 38 класса МКТУ, которые представляют услуги, в области связи, и услуг 41 класса МКТУ, которые представляют услуги, оказываемые в области воспитания и образования, и не соотносятся с деятельностью Клауса Кноппера и сообщества Кнорріх, коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В качестве мотивировки основания для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2022722383 в заключении по результатам экспертизы также отмечено, что регистрация заявленного обозначения может быть воспринята как противоречащая общественным интересам.

Вместе с тем, у коллегии нет каких-либо оснований полагать, что заявленное обозначение противоречит общественным интересам в соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, так как не имеет каких-либо доказательств наличия негативного отношения к этому обозначению или к товарам и услугам, индивидуализируемым этим обозначением, со стороны всего общества, отдельных социальных слоев либо органов государственной власти, то есть наличия тех или иных

определенных социальных признаков, которые способны затронуть тем или иным образом публичный порядок в Российской Федерации.

В заключении по результатам экспертизы было указано, что регистрация заявленного обозначения не соответствует требованиям пункта 9(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку автором программного обеспечения под обозначением «Кпорріх», сходным с заявленным обозначением «Кпоріх» является другое лицо.

Следует отметить, что согласно положениям пункта 1 статьи 1499 Кодекса ходе проведения экспертизы проверяется соответствие заявленного обозначения требованиям статьи 1477 Кодекса и пунктов 1 - 7, подпункта 3 пункта 9 Кодекса (в части промышленных образцов), пункта 10 (в части средств индивидуализации и промышленных образцов) статьи 1483 Кодекса и устанавливается приоритет товарного знака.

В случае поступления обращения в соответствии с абзацем третьим пункта 1 статьи 1493 Кодекса содержащиеся в обращении доводы о несоответствии заявленного обозначения требованиям статей 1477 и 1483 настоящего Кодекса учитываются, какие-либо доказательства,

Коллегия отмечает, что обладатель исключительного права на программное обеспечение не представлял в Роспатент на стадии экспертизы какие-либо доказательства, необходимые для применения пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса, и не обращался с неформальным возражением.

Таким образом, коллегия не располагает доказательствами, подтверждающими довод экспертизы, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 9(1) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2022, отменить решение Роспатента от 24.08.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022722383.