

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), рассмотрела возражение, поступившее 29.09.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Новасофт", Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685912, при этом установила следующее.

INFOR

Оспариваемый товарный знак «»
по заявке № 2018709118, поданной 12.03.2018, зарегистрирован 04.12.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 685912 на имя Общества с ограниченной ответственностью "Инфо-1", Москва, в отношении товаров 09 класса МКТУ

«программное обеспечение» и услуг 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование программного обеспечения компьютеров».

В поступившем 29.09.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №685912 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6, 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака предъявил к лицу, подавшему возражение иск о защите исключительного права на товарный знак по свидетельству №685912;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным



знаком « » по свидетельству №455838, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;

- сравниваемые знаки являются фонетически тождественными;

- «INFOP» - это сокращение от названия основного продукта лица, подавшего возражение, компьютерной программы «Инфо-Предприятие»;

- совпадение сильных элементов «INFOP» сравниваемых обозначений, имеющих смысловую нагрузку и выполненных буквами одного и того же алфавита (латинского) свидетельствует об их смысловом и графическом сходстве;

- сходство сильных элементов товарных знаков должно быть также оценено в соответствии с положениями пункта 10 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель (с 2005 года) использует обозначение в доменном имени INFOP.RU сайта заявителя, на котором представлены программы семейства «Инфо-Предприятие», интернет-магазин программного обеспечения и осуществляется поддержка пользователей;

- сайт INFOP.RU популярен у пользователей бухгалтерских и иных подобных программ - потенциальных потребителей. Представленные на сайте программы ассоциируются у потребителей с кратким названием сайта лица, подавшего

возражение - INFOP, которое используется ими для поиска (обращения) к продуктам лица, подавшего возражение, то есть для их идентификации;

- потребитель может быть введен в заблуждение, как вследствие смешения противопоставляемых товарных знаков, так и вследствие создания ложных представлений в сознании потребителя о связи правообладателя с популярным ресурсом лица, подавшего возражение INFOP.RU.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685912 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия Определения Арбитражного суда города Москвы от 30 апреля 2020 года по делу А40-56212/20;
2. Распечатки из государственного реестра товарных знаков в отношении оспариваемого и противопоставляемого товарного знака;
3. Копии заявок № 2018709118, № 2018709117;
4. Информация Whois Координационного центра доменов о регистрации домена INFOP.RU (скриншоты и справка);
5. Копии Вебархива;
6. Копия Протокола осмотра доказательств от 01.11.2016 нотариусом Сепиной Е.А. по заявлению ООО «Инфо-1»;
7. Копия Протокола осмотра доказательств от 22 ноября 2016 года нотариусом Владимировой Е.А. по заявлению ООО «Инфо-1»;
8. Копия Искового заявления ООО «Инфо-1» к ООО «Новасофт» с уточнением иска;
9. Компакт-диск с материалами возражения в формате pdf.

Правообладатель оспариваемого товарного знака в установленном порядке был уведомлен о заседании коллегии. Корреспонденция с уведомлением о заседании коллегии, отправленная в адрес правообладателя, была возвращена почтой России. Вместе с тем, коллегия исчерпала возможности по уведомлению данного лица о дате рассмотрения возражения, в связи с чем оно было рассмотрено в его

отсутствии.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.03.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

В соответствии с пунктом 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против

предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак по свидетельству №455838, сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Между ним и правообладателем оспариваемого товарного знака имеется судебный спор (дело №А40-56212/20-105-263 от 30 апреля 2020 г.). Изложенное свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

INFOP

Оспариваемый товарный знак «**INFOP**» по свидетельству №685912 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ *«программное обеспечение»* и услуг 42 класса МКТУ *«разработка и усовершенствование программного обеспечения компьютеров»*.

Относительно доводов возражение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, коллегией установлено следующее.

INFOP

Сам по себе оспариваемый товарный знак «**INFOP**» не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и/или оказывающего услуги, то есть применительно к товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей

способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом и товарами 09, услугами 42 классов МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Анализ представленных материалов (4) показал, что доменное имя INFOP.RU действительно принадлежит лицу, подавшему возражение с 16.06.2005 г. Согласно материалам (5) продукция, а именно компьютерная программа по бухгалтерскому учету, маркируется обозначением «Инфо-Предприятие». Сведений о введении данной продукции в гражданский оборот под оспариваемым обозначением не представлено. Таким образом, использование в качестве названия доменного имени обозначения «INFOP» не подтверждает факт его ассоциирования с оспариваемым товарным знаком, и как следствие, вывод о возможности ввести потребителя в заблуждение относительно товара или лица, оказывающего услуги, является неправомерным.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания полагать, что оспариваемый товарный знак противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие пункту 10 статьи 1483 является не применимым, поскольку оспариваемое обозначение является словесным и не содержит иных элементов, в связи с чем не подпадает под норму пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода заявителя о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак « » по свидетельству №455838 является комбинированным и состоит из словесных элементов «IN» и «FOPP», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и геометрических фигур: двух овалов и семи кругов.

Правовая охрана знаку предоставлена в оранжевом, темно-бирюзовом, синем, фиолетовом, темно-синем, светло-синем, зеленом, желтом, красном цветовом сочетании в отношении товаров 09 класса МКТУ *«программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]»* и услуг 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; информация деловая; менеджмент в области творческого бизнеса; обработка текста; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети»*.

Анализ на тождество и сходство сравниваемых товарных знаков согласно Правилам проводился на основании фонетического, графического, семантического критериев.

Сравниваемые знаки содержат словесные элементы «INFOP»/«IN FOPP», которые характеризуются тождественным составом гласных букв (I, O) и согласных букв (N, F, P), причем совпадающие гласные и согласные звуки расположены в одинаковой последовательности. Различие состоит лишь в одной последней букве «P». Таким образом, сравниваемые знаки являются фонетически сходными.

Согласно словарно-справочным изданиям оспариваемый товарный знак не имеет семантического значения, в связи с чем, выполнение анализа сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Графически сравниваемые словесные элементы выполнены буквами одного и того же алфавита – английского, что обуславливает их сходство.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу об ассоциировании оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в целом.

Сравнительный анализ товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Оспариваемые товары 09 класса МКТУ *«программное обеспечение»* и товары 09 класса МКТУ *«программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]»*, содержащиеся в перечне противопоставленного товарного знака

являются однородными, поскольку являются одним видом товара (компьютерное программное обеспечение), имеют одно и то же назначение, каналы сбыта и круг потребителей.

Оспариваемые услуги 42 класса МКТУ *«разработка и усовершенствование программного обеспечения компьютеров»* являются однородными вышеуказанным товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к одной и той же области – компьютеры, компьютерное обеспечение.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком в отношении товаров 09 и услуг 42 класса МКТУ, и, следовательно, товарный знак по свидетельству №685912 для упомянутых товаров и услуг не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.09.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №685912 недействительным полностью.