

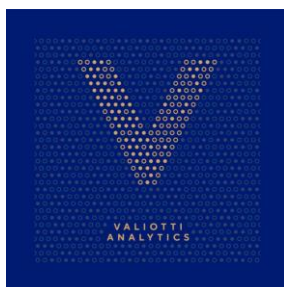
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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 с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.02.2022 возражение Валиотти Николая Александровича (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021758783, при этом установила следующее.

Заявка №2021758783 была подана на государственную регистрацию товарного знака 14.09.2021 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено



комбинированное обозначение, состоящее из расположенных на

фоне квадрата синего цвета латинской буквы **V** и словесных элементов **«VALIOTTI»** и **«ANALYTICS»** (**ВАЛИОТТИ** и **АНАЛИТИКС**), размещенных на разных строках.

Решение Роспатента от 31.01.2022 о государственной регистрации товарного знака принято только для всех заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ, а также для части услуг 42 класса МКТУ. В отношении остальных заявленных товаров и услуг заявленному обозначению было отказано на основании несоответствия заявленного обозначения требованиям, установленным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком обслуживания, зарегистрированным на имя ООО «Первая мониторинговая компания», 350087, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Силантьева, 80/1, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ (свидетельство № 708862 [1], дата приоритета 03.10.2018, срок действия до 03.10.2028, см. открытые реестры <https://www1.fips.ru>).

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент **«ANALYTICS»** (в переводе с англ. «Аналитика» - это деятельность (чаще процесс) по выполнению экономического анализа/см. <https://translate.google.ru/>; Энциклопедия инвестора. 2013. - <https://investments.academic.ru/683/Аналитика>) не имеет различительной способности, является неохраняемым элементом обозначения, поскольку указывает на назначение товаров и услуг.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), приведены следующие аргументы:

- заявленное на регистрацию комбинированное обозначение не является сходным с противопоставляемым товарным знаком по свидетельству №708862;
- между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком

отсутствует звуковое сходство. Словесный элемент "VALIOTTI ANALYTICS" произносится как [ВАЛИОТТИ АНАЛИТИКС], тогда как товарный знак "WALIOT" – [ВЭЛИОТ], что свидетельствует о различном произношении. Словесный элемент обозначения по заявке "VALIOTTI" имеет четыре слога – "VA-LI-OT-TI", а противопоставленное обозначение три слога "WA-LI-OT". Кроме того, у сравниваемых обозначений ударение падает на разные слоги – у заявленного обозначения ударение падает на третий слог "VALIÓTTI", а у товарного знака – на первый слог "WÁLIOT". Сравнимые обозначения имеют отличающийся состав согласных букв. Также обозначение не совпадает по двум слогам;

- сравниваемые обозначения отличаются по графическому признаку сходства, несмотря на их выполнение заглавными буквами латинского алфавита поскольку они отличаются по виду шрифта и цветовому сочетанию;

- заявленное обозначение образовано из слова "VALIOTTI", которое является транслитерацией буквами латинского алфавита фамилии заявителя "Валиотти", и слова "ANALYTICS", имеющего перевод с английского на русский язык "Аналитика". Заявленное обозначение имеет смысловое значение "Аналитика Валиотти". Товарный знак "WALIOT" является вымышленным. Именно поэтому у сравниваемых обозначений отсутствует сходство по семантическому признаку;

- экспертиза не учла общее впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями. Заявленное обозначение не вызывает ассоциаций с противопоставленным товарным знаком. Заявитель обращает внимание, что в заявленном обозначении доминирующее положение занимает графический элемент – стилизованная латинская буква "V", а не словесный элемент;

- услуги 42 класса МКТУ товарного знака и товары (услуги) 09, 42 классов МКТУ по настоящей заявке не являются однородными;

- в отношении услуг 42 класса МКТУ правообладатель товарного знака определил их назначение и круг потребителей. Потребителями данных услуг являются предприниматели, область деятельности которых связана с услугами по перевозке. Назначение услуг – контроль персонала и транспортных средств с

использованием навигации. Потребителями данных услуг выступают специалисты, которые подходят к их выбору более тщательно. В свою очередь заявленные товары и услуги предназначены для широкого круга лиц и не предназначены для контроля транспортных средств и персонала. Поэтому различия в назначении и круге потребителей свидетельствуют о том, что услуги относятся к другой области деятельности;

- в рассматриваемом случае между обозначениями отсутствует сходство, а товары (услуги) сравниваемых обозначений имеют низкую степень однородности. Также необходимо учитывать высокую различительную способность заявленного обозначения в связи с наличием сильного и запоминающегося графического элемента. Заявитель обращает внимание, что противопоставленный товарный знак не известен широкому кругу потребителей и предназначен для узкого круга специалистов. В связи с этим заявитель готов уточнить назначение товаров (услуг) 9 и 42 классов МКТУ, исключив узкий круг потребителей;

- с учётом всех обстоятельств вероятность смешения между заявленным обозначением "VALIOTTI ANALYTICS" и товарным знаком "WALIOT" отсутствует;

- заявитель согласен с доводами государственной экспертизы, что слово «ANALYTICS» является неохраняемым элементом заявленного обозначения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг или для ограниченного перечня – товаров 09 класса МКТУ «обеспечение программное для компьютеров, за исключением предназначенного для контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; платформы программные, записанные или загружаемые, за исключением предназначенных для контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые, за исключением предназначенных для контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных

систем; программы для компьютеров, за исключением предназначенных для контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; программы операционные для компьютеров, за исключением предназначенных для контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; программы компьютерные, загружаемые, за исключением предназначенных для контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем»; услуг 42 класса МКТУ «разработка программного обеспечения, за исключением предназначенных для услуг контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; модернизация программного обеспечения, за исключением предназначенной для услуг контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; обслуживание программного обеспечения, за исключением предназначенного для услуг контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; прокат программного обеспечения, за исключением предназначенного для услуг контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; обеспечение программное как услуга [SaaS], за исключением предназначенного для услуг контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; анализ компьютерных систем, за исключением предназначенного для услуг контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; консультации по вопросам программного обеспечения, за исключением предназначенных для услуг контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; консультации в области компьютерных технологий, за исключением предназначенных для услуг контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; консультации в области информационных технологий, за исключением предназначенных для услуг контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; консультации в области информационной безопасности, за исключением предназначенных для услуг контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; перенос данных или документов с

физического носителя на электронный, за исключением предназначенного для услуг контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; прокат веб-серверов, за исключением предназначенного для услуг контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования, за исключением предназначенного для услуг контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц, за исключением предназначенных для услуг контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; составление программ для компьютеров, за исключением предназначенных для услуг контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; услуги «облачных» вычислений, за исключением предназначенных для услуг контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS], за исключением предназначенной для услуг контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем».

К возражению приложены распечатки с сайтов с примерами реализации программного обеспечения в интернет-магазинах OZON, Wildberries, SoftMap.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в возражении доводы неубедительными.

С учетом даты (14.09.2021) поступления заявки №2021758783 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство и назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

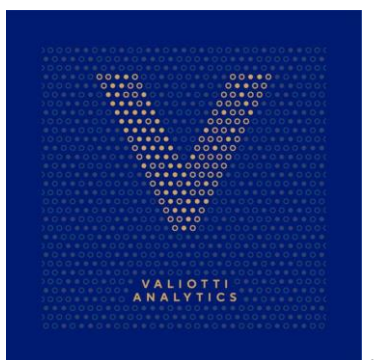
Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для всех заявленных товаров 09 и части услуг 42 классов МКТУ.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в этой части товаров и услуг было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения



товарного знака

[1], зарегистрированного для товаров 09

класса МКТУ - обеспечение программное как услуга [SaaS], а именно услуга

контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS], а именно программная платформа контроля транспортных средств и персонала с использованием навигационных систем.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям законодательства показал следующее.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Analytics», в переводе с английского языка означающий «Аналитика» (способность собирать и использовать информацию, принимая решения на основе фактов), является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается в возражении.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] на тождество и сходство показал следующее.

Фонетическое сходство анализируемых обозначений обусловлено такими признаками звукового сходства как наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, наличие совпадающих слогов и их расположение, характер совпадающих частей обозначений, а также полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое (противопоставленного товарного знака по свидетельству № 708862 в заявленное обозначение). При этом следует отметить, что совпадающие части обозначений расположены в начальной, наиболее сильной их позиции. Что касается неохраняемого словесного элемента «Analytics», то этот элемент является слабым элементом знака и не оказывает существенного влияния на индивидуализирующую функцию товарного знака по заявке №2021758783.

С учетом того факта, что основные индивидуализирующие элементы сравниваемых обозначений «VALIOTTI» и «WALIOT» не имеют смысловых значений в общедоступных словарно-справочных источниках информации, они не являются лексическими единицами какого-либо языка, в связи с чем не представляется возможным оценить их семантику, следовательно, довод возражения

о том, что указанные обозначения отличаются по семантическому признаку сходства словесных обозначений, является необоснованным.

Отсутствие у данных обозначений лексических значений не позволяет также согласиться с заявителем, что словесные элементы «VALIOTTI» и «WALIOT» произносятся как «ВАЛИОТТИ» и «ВЭЛИОТ» соответственно.

Графические различия сравниваемых обозначений обусловлены наличием в них разных по форме изобразительных элементов. Вместе с тем, использование в них букв одного алфавита и сходной цветовой гаммы сближает эти знаки при их визуальном восприятии.

При этом следует отметить, что заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного и изобразительного элементов. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

В заявленном обозначении изобразительный элемент в виде синего квадрата с размещенным в его центральной части изображением латинской буквы V не является достаточно оригинальным, так как служит фоном для словесного элемента и не способствует осуществлению обозначением его основной функции – отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. При этом изображение буквы V в знаке лишь усиливает значимость словесного элемента «VALIOTTI», выполняющего основную индивидуализирующую функцию в обозначении, поскольку именно с этой буквы начинается указанный словесный элемент. При этом следует отметить, что цвет сам по себе не является характеристикой (свойством) обозначения, предназначенного для индивидуализации товаров, он предназначен для использования в товарных знаках неограниченного круга лиц, то есть сам по себе цвет не способен выполнять отличительную функцию, присущую товарному знаку.

В связи с указанным значимость изобразительного элемента в заявленном обозначении не является достаточной, поэтому, как было указано выше, основным в данном комбинированном обозначении является словесный элемент «VALIOTTI».

Таким образом, коллегия пришла к выводу о возможности ассоциирования сравниваемых обозначений в целом, несмотря на имеющиеся между ними отдельные отличия.

Что касается однородности товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2021758783, и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №708862 [1], то коллегия считает необходимым отметить следующее.

Сопоставляемые услуги 42 класса МКТУ относятся к одной родовой группе услуг по разработке и обслуживанию программного обеспечения, имеют одну область их применения (вычислительная техника и информационные технологии), имеют один круг потребителей (IT-специалисты, бизнес-пользователи, частные лица). Услуги 42 класса МКТУ противопоставленного знака корреспондируют заявленным товарам 09 класса МКТУ, поскольку они относятся к той же области вычислительной техники и информационных технологий, связанной с компьютерными программами и программным обеспечением.

Что касается довода возражения о разном назначении и круге потребителей сравниваемых услуг, то указанный довод не является убедительным, поскольку заявленный перечень товаров и услуг не содержит указания на какую-либо конкретную область применения этих товаров и услуг, в связи с чем не представляется возможным разграничить их область применения и круг потребителей.

Таким образом, все товары 09 класса МКТУ и часть услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2021758783, в том числе с учетом их ограничения, являются однородными услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака [1].

В связи с изложенным существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному изготовителю в случае маркировки их сравниваемыми обозначениями, сходство которых установлено выше, что позволяет коллегии усмотреть угрозу их смешения в гражданском обороте.

Следовательно, у коллегии имеются основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что свидетельствует о правомерности рассматриваемого решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.02.2022, оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2022.