

**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 23.12.2021, поданное компанией «Snowflake Inc.» (Сноуфлэйк Инк.) Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434694 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**SNOWFLAKE**» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 20.09.2018 за №1434694 в отношении услуг 42 класса МКТУ и на имя компании «Snowflake Inc.» (Сноуфлэйк Инк.) Соединенные Штаты Америки.

Роспатентом 25.02.2021 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434694 в отношении всех услуг 42 класса МКТУ (далее - решение Роспатента).

В предварительном решении от 26.02.2020 было указано, что знак по международной регистрации №1434694 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком

« **SNOWFLAKE** » по свидетельству №541250 с приоритетом от 23.05.2013, зарегистрированным на имя компании Сиско Текнолоджи, Инк., США в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 23.12.2021 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы которого сводятся к тому, что заявителем поданы заявления: о регистрации отчуждения исключительного права в отношении всех услуг от Сиско Текнолоджи, Инк. на имя лица (приобретателя) эНДиЭС Лимитед, Уан Лондон Роуд, Стейнс-апон-Темз, Миддлсекс, TW18 4EX, Великобритания (GB); о внесении изменения в наименование правообладателя эНДиЭС Лимитед на Синамедиа Лимитед, Уан Лондон Роуд, Стейнс-апон-Темз, Миддлсекс, TW18 4EX, Великобритания (GB); о регистрации отчуждения исключительного права в отношении всех товаров и услуг от Синамедиа Лимитед на имя лица (приобретателя) Сноуфлейк Инк., 450 Конкар Драйв, Сан-Матео, штат Калифорния 94402, Соединённые Штаты Америки (US); о внесении изменения в адрес места нахождения правообладателя Сноуфлейк Инк., Соединённые Штаты Америки (US). После регистрации вышеперечисленных отчуждений исключительного права и изменений наименования и адреса, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 541250 станет заявитель по рассматриваемому международному товарному знаку № 1434694.

К возражению приложены копии указанных в возражении заявлений.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.02.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434694 в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

С учетом даты приоритета (20.09.2018) знака по международной регистрации №1434694 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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 положениями пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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 «SNOWFLAKE» по международной регистрации №1434694 выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ «computer services, namely, cloud hosting provider services; software as a service (SAAS) services, namely, hosting software for use by others for use in connection with data warehousing, data management, data mining and database analytics; platform as a service (PAAS) featuring computer software platforms for use in connection with data warehousing, data management, data mining, and database analytics» (перевод: «компьютерные услуги, а именно услуги провайдера облачного хостинга; услуги программного обеспечения как услуги (SAAS), а именно размещение программного обеспечения для использования другими лицами в связи с хранением данных, управлением данными, добычей данных и аналитикой баз данных; платформа как услуга (PAAS), включающая платформы компьютерного программного обеспечения для использования в связи с хранением данных, управлением данными, интеллектуальным анализом данных и аналитикой баз данных»).

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, знаку по международной регистрации №1434694 был противопоставлен словесный товарный знак «**SNOWFLAKE**» по свидетельству №541250, правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование компьютерного аппаратного и программного обеспечения в области цифровых коммуникационных сетей, цифрового вещания и программного обеспечения для использования в телевизорах, компьютерах, цифровых видеомаягнитофонах, телевизионных приставках, мобильных устройствах и смартфонах для поиска, просмотра, записи и воспроизведения цифрового медиа-контента, получаемого через Интернет, каналы теле-радиовещания, а также путем доставки по запросу с использованием потоковых видео-технологий [OTT-технологий]; консультации в области аппаратного и программного обеспечения и услуги по их поддержанию; консультации, испытания, лабораторные услуги, исследование потребительских свойств товаров, опытно-конструкторские услуги(для третьих лиц), все вышеуказанные услуги, относящиеся к областям как цифровые сети связи, цифровое радио- и телевещание и программное обеспечение для телевизионных

приемников, компьютеров, устройств записи цифрового видео, декодеров каналов кабельного телевидения, мобильных устройств и смартфонов, предназначенное для поиска, просмотра, записи и воспроизведения цифрового мультимедиа контента, получаемого через Интернет, каналы теле- радиовещания, а также путем доставки по запросу с использованием потоковых видео-технологий [OTT-технологий]; разработка компьютерных сетей (для третьих лиц), модернизация компьютерного программного обеспечения (для третьих лиц), анализ компьютерных систем, а также проектно-конструкторские услуги; технические консультации в области компьютерных аппаратных средств, компьютерного программного обеспечения, оборудования для компьютерных сетей, систем телефонии, телекоммуникационного оборудования, теле-радиовещательного оборудования, IP-телефонии и телекоммуникационных систем, а также в области разработки компьютерных сетей, разработки систем хранения информации и систем защиты информационных сетей, речевой связи и беспроводной связи, программного обеспечения для использования в телевизионных приемниках, компьютерах, устройствах записи цифрового видео, декодерах каналов кабельного телевидения, мобильных устройствах и смартфонах, предназначенного для поиска, просмотра, записи и воспроизведения цифрового мультимедиа контента, получаемого через Интернет, каналы теле- и радиовещания, а также путем доставки по запросу с использованием потоковых видео-технологий [OTT-технологий]; предоставление услуг провайдера доступа к приложениям (ASP-услуги), в том числе услуг хостинга приложений (для третьих лиц); предоставление услуг в режиме онлайн, а именно, предоставление информации с использованием компьютерных сетей в области построения компьютерной сети, компьютерных сетей и систем сетей, в области защиты компьютеров и компьютерных сетей от несанкционированного доступа, в области систем кабельного телевидения, систем теле- и радиовещания и программного обеспечения для телевизионных приемников, компьютеров, устройств записи цифрового видео, декодеров каналов кабельного телевидения, мобильных устройств и смартфонов, предназначенного для поиска, просмотра, записи и воспроизведения цифрового мультимедиа контента, получаемого через Интернет, каналы теле- и радиовещания,

*а также путем доставки по запросу с использованием потоковых видео-технологий [OTT-технологий]; технические консультации и исследования в области компьютерных сетей и разработки сетевых систем; предоставление услуг провайдера доступа к приложениям (ASP-услуги) в виде программного обеспечения для речевой конференц-связи, электронной передачи сообщений, передачи документов, видео конференц-связи, обработки голосовых данных и вызовов, а также для поиска, просмотра, записи и воспроизведения цифрового мультимедиа контента, получаемого через Интернет, теле- радиовещательные каналы, а также путем доставки по запросу с использованием потоковых видео-технологий [OTT-технологий]».*

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения. Так, Роспатентом был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №541250 в отношении всех услуг на имя Сноуфлейк Инк., то есть на имя заявителя. Данный договор об отчуждении противопоставленного знака зарегистрирован 24.12.2021 за №РД0383946. Указанное свидетельствует о том, что противопоставленный знак не является более препятствиями для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434694.

Следует отметить, что сравниваемые обозначения являются тождественными, при этом сравниваемые перечни услуг 42 класса МКТУ не содержат тождественных позиций, в связи с чем нельзя говорить о двойной регистрации знака на имя заявителя, а следует воспринимать знак по международной регистрации №1434694 как продолжение серии знаков со словесным элементом «SNOWFLAKE» принадлежащих заявителю.

Таким образом, знак по международной регистрации №1434694 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 23.12.2021, отменить решение Роспатента от 25.02.2021, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1434694 в отношении всех указанных в перечне услуг 42 класса МКТУ.**