


**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 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, рассмотрела возражение, поступившее 11.07.2019, поданное компанией «Випро Лимитед», Индия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017712650, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2017712650, поданной 04.04.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному в заявке описанию в качестве товарного знака



заявлено обозначение «  », включающее словесный элемент «WIPRO», выполненный стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита, буквы «i» и «r» расположены по радиусу четырех незамкнутых концентрических

окружностей, образованных кругами, увеличивающимися в диаметре слева направо, буква «о» - центр окружностей.

Роспатентом принято решение от 18.09.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017712650 по причине несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Экспертиза указала, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «ВИПРО» по свидетельству №330583 (приоритет 19.04.2006), срок действия продлен до 19.04.2026, зарегистрированным на имя Интел Корпорейшн, Соединенные Штаты Америки, для товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам и услугами 09, 42 классов МКТУ;

- с изобразительным знаком по международной регистрации №1168998 (конвенционный приоритет от 17.12.12), зарегистрированного на имя DAVALOR SALUD, Испания в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем 11.07.2019 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- к материалам возражения прилагается оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №1168998 и его перевод на русский язык;

- в связи с визуальным и фонетическим отличием и отсутствием смыслового значения словесных элементов «WIPRO» и «ВИПРО», заявленное обозначение и противопоставленный знак по свидетельству № 330583 не являются сходными до степени смешения.

- заявитель выразил согласие исключить из заявленного перечня товары 09 класса МКТУ и скорректировал перечень услуг 42 класса МКТУ: *«консультационные и информационные услуги, относящиеся к информационным технологиям, архитектуре информационных технологий; консультации в области информационных технологий и информационные услуги, относящиеся к информационным технологиям в сфере планирования ресурсов предприятий, управления бизнесом/ деловым процессом, управления жизненным циклом*

*товара/продукции, управления взаимоотношениями с клиентами, управления цепочками поставок, электронной поставки товаров и предоставления услуг и обработки данных операционных офисов/бэк офисов; инжиниринг, относящийся к информационным технологиям; предоставление информационной базы данных, относящейся к информационным технологиям; услуги контроля качества и отслеживание контроля качества в сфере информационных технологий для третьих лиц; консультации в сфере информационно-технологических решений для повышения продуктивности, ускорения процессов и автоматизации процессов; разработка и внедрение технологических решений для электронной коммерции, цифровых маркетинговых платформ, онлайн-ового социального сотрудничества и управления социальными взаимоотношениями с клиентами»;*

- услуги уточненного перечня 42 класса МКТУ не являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленной регистрации № 300583. Сокращенный перечень услуг 42 класса МКТУ содержит лишь консультационные и информационные услуги, причем относящиеся к узким сферам деятельности и не связанные с производством компьютерного оборудования или программного обеспечения, которые включены в перечень противопоставленного товарного знака;

- в перечне товаров 09 класса МКТУ противопоставленной регистрации отсутствует упоминание информационных технологий. Экспертиза неправомерно расширяет перечень товаров 09 класса МКТУ таким образом, что упомянутые в перечне противопоставленной регистрации товары «оборудование для обработки информации и компьютеры; компьютерное оборудование, микропроцессоры, интегральные схемы, компьютерные наборы микросхем, компьютерные материнские платы и дочерние платы, микрокомпьютеры, компьютерные рабочие станции, настольные компьютеры, портативные компьютеры, серверы, компьютерные периферийные устройства, компьютерное программное обеспечение, компьютерное аппаратно-программное обеспечение и программное обеспечение операционных систем, компьютерное и телекоммуникационное сетевое оборудование и программное обеспечение» рассматриваются в качестве понятия «информационных технологий», что представляется некорректным;

-под информационной технологией следует понимать процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. Цель информационной технологии — производство информации для ее анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению какого-либо действия. (<https://www.vaklass.ru/materiali?mode=cht&ctid=456>). То есть, информационная технология - это процесс, а не указанные выше товары.

В подтверждение своих доводов заявителем приложен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака по международной регистрации №1168998 и его перевод на русский язык.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 20.09.2019 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 18.09.2018». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 18.03.2020 года по делу № СИП-1057/2019 было признано недействительным решение Роспатента от 20.09.2019, которым оставлено в силе решение Роспатента от 18.09.2018 года об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2017712650 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 11.07.2019, поданное компанией «Випро Лимитед».

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 11.07.2019, было рассмотрено повторно.

От заявителя к материалам дела приобщено согласие [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №330583.

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

С учетом даты (04.04.2017) поступления заявки № 2017712650 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака

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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное



обозначение [1] «», включает словесный элемент «WIPRO», выполненный стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита и четыре уменьшающихся окружности.

Противопоставленный товарный знак [2] «**ВИПРО**» по свидетельству № 330583 (приоритет 19.04.2006), является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 09 класса МКТУ «*приборы и инструменты*

*научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; компьютерное оборудование, полупроводники, микропроцессоры, интегральные схемы, компьютерные наборы микросхем, компьютерные материнские платы и дочерние платы, микрокомпьютеры, компьютерные рабочие станции, настольные компьютеры, портативные компьютеры, серверы, компьютерные периферийные устройства, компьютерное программное обеспечение, компьютерное аппаратно-программное обеспечение и программное обеспечение операционных систем, компьютерное и телекоммуникационное сетевое оборудование и программное обеспечение; части и фитинги для вышеперечисленных товаров, включенные в 09 класс; руководства для пользователей, продаваемые в комплекте с вышеперечисленными товарами; оборудование для тушения огня».* Правообладатель Интел Корпорейшн (корпорация штата Делавэр), Соединенные Штаты Америки. Срок действия продлен до 19.04.2026.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2020 по делу СИП -1057/2019 судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] и однородности сравниваемых услуг 42 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака. Вместе с тем, Судом по интеллектуальным правам принято во внимание, что при рассмотрении судебного спора заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] на регистрацию товарного знака по заявке №2017712650. С учетом изложенного Судом по интеллектуальным правам отмечено, что указанное письмо-согласие является

самостоятельным основанием для отмены решения Роспатента от 20.09.2019 и обязанности названный орган рассмотреть повторно возражение от 11.07.2019.

В решении экспертизы заявленному обозначению противопоставлены товарный знак по свидетельству № 330583 и знак по международной регистрации №1168998. Противопоставление со знаком по международной регистрации №116998 снято в связи с предоставлением согласия от владельца указанного знака.

Между тем, решением Роспатента от 20.09.2019 оставлено в силе противопоставление товарного знака [2] по свидетельству №330583.

Заявителем представлено согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака [2], в котором выражено безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] по заявке №2017712650 в качестве товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ «консультационные и информационные услуги, относящиеся к информационным технологиям, архитектуре информационных технологий и инфраструктуре и интеграции компьютерных систем; консультации в области информационных технологий и информационные услуги, относящиеся к информационным технологиям в сфере планирования ресурсов предприятий, управления бизнесом / деловым процессом, управления жизненным циклом товара/продукции, управления взаимоотношениями с клиентами, управления цепочками поставок, электронной поставки товаров и предоставления услуг и обработки данных операционных офисов; инжиниринг, относящийся к информационным технологиям; предоставление информационной базы данных, относящейся к информационным технологиям; исследования и разработки в сфере информационных технологий, а именно, разработка компьютерного программного обеспечения, программно-аппаратных средств, компьютерного оборудования и систем компьютерного программного обеспечения; внедрение и техническое обслуживание компьютерного программного обеспечения, программно-аппаратных средств, компьютерного оборудования и систем компьютерного программного обеспечения; тестирование/испытания в области информационных технологий, а именно, тестирование/испытание компьютеров, компьютерного программного обеспечения, компьютерного оборудования и



компьютерных систем для третьих лиц; услуги контроля качества и отслеживание контроля качества в сфере информационных технологий для третьих лиц; консультации в сфере компьютерного оборудования, составления программ для компьютеров, технического обслуживания компьютерного программного обеспечения, усовершенствования компьютерного программного обеспечения, разработки компьютерного программного обеспечения, анализа и интеграции компьютерных систем; разработка, распознавание и упрощение программного обеспечения и информационно-технологических решений для повышения продуктивности, ускорения процессов и автоматизации процессов: разработка и внедрение программного обеспечения и технологических решений для электронной коммерции, цифровых маркетинговых платформ, онлайн-социального сотрудничества и управления социальными взаимоотношениями с клиентами».

В связи с чем заявителем изложена просьба зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ, указанных в согласии.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] по заявке №2017712650 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса с учетом письма-согласия отсутствуют.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2019, отменить решение Роспатента от 18.09.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017712650.**