

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 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 24.09.2020, поданное компанией Делл Инк., Техас, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019714971, при этом установила следующее.

Обозначение « **DELL EMC POWER ONE** » по заявке № 2019714971 подано 02.04.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 28.05.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019714971 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, обоснованное несоответствием заявленного обозначения

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Данное несоответствие мотивировано сходством до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком

« **POWER ONE** » по свидетельству № 264402 с приоритетом от 19.10.2001, зарегистрированного на имя Открытого акционерного общества "Т-Платформы", 119311, Москва, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 и услугам 37, 42 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.09.2020 поступило возражение на решение Роспатента. По мнению заявителя доминирующими по смыслу в заявленном обозначении являются словесные элементы «DELL EMC», которые представляют собой элементы, образующие серию товарных знаков компании-заявителя. В частности, товарные

знаки «DELL EMC POWERSWITCH », « **DELL EMC** », «DELL EMC A3 », «DELL EMC POWERSTREAM », « **DELL EMC** », « **DELL EMC DSSD** » по

свидетельствам №753264, 751090, 713840, 699923, 690719, 650011 зарегистрированы на имя заявителя. Кроме того, заявитель считает, что заявленное обозначение создает оригинальный запоминающийся графический образ, уникальность которого дополнительно подчеркивается в рамках фактического использования. Соответственно, за счет акцентного выделения фирменного бренда заявителя в составе знака, заявленное обозначение создает графический образ, который не может быть спутан с брендами иных производителей.

На территории Российской Федерации заявитель начал свою деятельность в 2007 г. с открытия Центра разработок Dell EMC. Позже, в 2016 году в Москве было открыто региональное представительство компании. Российские потребители могут ознакомиться с ассортиментом продукции на официальном сайте компании:

<http://www.dell.ru/>. Более детальная информация о компании, её присутствии на территории Российской Федерации и использовании заявленного знака. В соответствии с электронной базой WHOIS (центр регистрации доменов) владельцем доменного имени dell.ru является непосредственно заявитель, Делл Инк.

На основе вышеизложенного выражена просьба отменить решение Роспатента от 28.05.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019714971 в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1)- Словарные и информационные материалы в отношении семантики заявленного обозначения;
- (2) - Информация о продукции, маркируемой заявленным знаком;
- (3) - Информация о компании-заявителе, её присутствии на территории Российской Федерации и использовании заявленного знака;
- (4) -. Выдержка из электронной базы WHOIS в отношении доменного имени dell.ru;
- (5) - Информация о владельце противопоставленного знака.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.04.2019) поступления заявки № 2019714971 на регистрацию товарного знака 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.

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 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.

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

В соответствии с пунктом 42 Правил 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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «**DELL EMC POWER ONE**» по заявке №2019714971 выполнено стандартным шрифтом крупными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак «**POWER ONE**» по свидетельству Российской Федерации N 264402 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

Анализ обозначения по заявке №2019714971 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное на регистрацию обозначение "**DELL EMC POWER ONE**" включает в свой состав словесные элементы «POWER ONE», тождественные противопоставленному товарному знаку. Указанное обуславливает звуковое сходство сравниваемых обозначений.

Семантика словосочетания «POWER ONE» сводится к значению входящих в него слов: «POWER» в переводе с английского языка на русский имеет значения «сила, энергия, мощь»; «ONE» в переводе с английского языка на русский имеет значение «один, какой-то, кто-то; первый». Таким образом, словосочетание

«POWER ONE» может восприниматься как «ПЕРВАЯ СИЛА». Данные словесные элементы не являются описательными, подлежат охране, так как обладают различительной способностью.

Учитывая отсутствие лексической связи между словесными элементами «DELL EMC» и «POWER ONE», очевидно, что смысловое восприятие «POWER ONE» не изменяется за счет добавления дополнительных словесных элементов, значение которых отсутствует в словарях. Таким образом, самостоятельные словесные элементы «POWER ONE» являются тождественными противопоставленному товарному знаку " **POWER ONE** ", который несет аналогичную смысловую нагрузку.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением обоих обозначений заглавными буквами латинского алфавита черного цвета стандартным шрифтом.

На основании изложенного коллегия делает вывод о сходстве обозначения по заявке №2019714971 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №264402 за счет фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «POWER ONE».

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарному знаку по заявке №2019714971, и товаров/услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 264402.

Товарам 09 класса МКТУ «*оборудование для обработки информации и ЭВМ; компьютерные блоки питания; блоки памяти для вычислительных машин; запоминающие устройства [накопители] на магнитных лентах вычислительных машин; компьютеры; портативные компьютеры; программное обеспечение вычислительных машин [записанные программы]*» противопоставленного товарного знака однородны все товары 09 класса МКТУ «*оборудование компьютерное, а именно серверы компьютерные; серверы хранения данных; сетевые серверы; оборудование компьютерное и обеспечение программное для компьютеров, а*

именно оборудование для хранения и извлечения данных, состоящее из процессоров, сетей, блоков памяти, операционного программного обеспечения и устройств для хранения данных; компьютерное программное обеспечение для управления данными, хранения данных, передачи данных по сети и виртуализации; устройства резервного копирования и восстановления данных; компьютерное сетевое оборудование, а именно переключатели, маршрутизаторы, сетевые устройства защиты и телефония; оборудование компьютерное, а именно сетевые устройства защиты и телефония; компьютерное программное обеспечение для предоставления сети и защиты данных; компьютерное программное обеспечение для сбора и хранения потоковых данных», указанные в перечне заявки № 2019714971. Сравнимые товары относятся к одной родовой группе (компьютерное и сетевое оборудование, программное обеспечение), имеют сходные свойства и назначение, общий круг потребителей.

Услуги 37 класса МКТУ «*услуги компьютерные, а именно настройка компьютерного оборудования по техническим условиям заказчика»,* указанные в перечне заявки № 2019714971, однородны услугам 37 класса МКТУ «*установка, обслуживание и ремонт компьютеров»,* в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

Услуги 42 класса МКТУ «*услуги компьютерные, а именно консультация по компьютерным вопросам, изготовление компьютерного программного обеспечения по техническим условиям заказчика, разработка и развитие компьютерного оборудования и компьютерного программного обеспечения, развёртывание и установка компьютерного программного обеспечения; услуги в области информационной безопасности, а именно мониторинг состояния безопасности компьютерных сетей и реагирование на угрозы безопасности по сигналам проникновения в сеть»,* указанные в перечне заявки № 2019714971, однородны услугам 42 класса МКТУ «*консультации в области вычислительной техники»,* в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

Сравниваемые услуги совпадают по виду (роду) услуг, назначению и условиям оказания.

Таким образом, обозначение по заявке № 2019714971 сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №264402 в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ, и поэтому ему не может быть предоставлена правовая охрана в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов заявителя о принадлежности ему серии товарных знаков, включающих словесные элементы «DELL EMC» в качестве основного индивидуализирующего элемента, коллегия сообщает следующее. Несмотря на то, что слово «DELL» является фирменным наименованием заявителя и ассоциируется с ним, при наличии в заявленном обозначении полностью совпадающего с противопоставленным товарным знаком словесного элемента «POWER ONE», нельзя сделать вывод о полном несхождении сравниваемых обозначений. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу N СИП-210/2017, от 21.05.2018 по делу N СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу N СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 N 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано) и от 19.10.2018 по делу N СИП-137/201, в постановлении Суда по интеллектуальным правам по делу № А41-79867/2018.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.09.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.05.2020.