

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 26.08.2021, поданное компанией БАЙДУ ОНЛАЙН НЕТВОРК ТЕХНОЛОДЖИ КО., ЛТД., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019737952, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ACU Apollo Computing Unit» по заявке №2019737952 с приоритетом от 26.08.2021 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.10.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019737952. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что включенные в состав заявленного обозначения словесные элементы «Computing Unit» («Computing» в переводе с английского языка - вычислительный (см. English-Russian electronics dictionary. <https://translate.academic.ru/computing/en/ru/>); «Unit» - составная деталь, блок (см. англо-русский словарь нефтегазовой промышленности. <https://translate.academic.ru/unit/en/ru/>)) указывают на назначение услуг 42 класса МКТУ, вследствие чего данные словесные элементы не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:



- с товарным знаком «**apollo**» (по свидетельству № 629708 с приоритетом от 10.08.2016) в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [1];



- с товарным знаком «**apollo**» (по свидетельству № 410027 с приоритетом от 22.08.2008) в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [2];



- с товарным знаком «**apollo**» (по свидетельству № 409180 с приоритетом от 22.08.2008) в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [3];



- с товарным знаком «**APOLLO**» (по свидетельству № 589181 с приоритетом от 02.11.2011) в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [4];



- со знаком «» (международная регистрация № 818019 с приоритетом от 24.12.2003) в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ [5].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с тем, что словесные элементы «Computing Unit» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель сокращает заявленный перечень услуг 42 класса МКТУ до следующих позиций «проектирование и разработка автомобильных транспортных средств, их частей и компонентов, и навигационных систем; услуги по составлению GPS карт; услуги по составлению карт; контроль технический автомобильного транспорта; услуги, относящиеся к технологической безопасности на наземных транспортных средствах; услуги инжиниринговые связанные с робототехникой; защита информационных систем от вирусов; предоставление поисковых средств для интернета; обеспечение программное как услуга [SaaS]; хранение данных в электронном виде; услуги «облачных» вычислений; консультации по вопросам программного обеспечения; услуги консультационные в области информационных технологий; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования технологические; предоставление информационных платформ [PaaS]»;

- заявитель считает, что товарные знаки [1-5] не являются сходными до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019737952, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [АКУ АПОЛЛО КОМПЬЮТИНГ ЮНИТ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1-5] имеют следующее звучание [АПОЛЛО], то есть сравниваемые товарные знаки имеют

разное количество слогов, слов, состав гласных и согласных в связи с наличием иных слов, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-5] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- на настоящий момент заявитель ведет переговоры с правообладателем товарных знаков [1, 2, 3, 5] о предоставлении письма-согласия для регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ;

- услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [4], так как потребительские свойства, функциональное назначение, круг потребителей, условия реализации сравниваемых товаров и услуг является различным.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.10.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ.

На заседании коллегии 29.09.2021 заявитель ходатайствовал о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок в связи с тем, что им осуществляются переговоры с правообладателем товарных знаков [1, 2, 3, 5] для получения письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ. Посовещавшись, коллегия отказала в удовлетворении данного ходатайства, так как заявителем не было предоставлено никаких документальных доказательств того, что правообладатель указанных противопоставленных товарных знаков намерен предоставить свое согласие на регистрацию заявленного обозначения.

Изучив материалы дела, и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.08.2019) поступления заявки №2019737952 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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.

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).

Заявленное обозначение «ACU Apollo Computing Unit» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ основано на несоответствии заявленного обозначения нормам пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения «ACU Apollo Computing Unit» на предмет соответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Следует отметить, что словесные элементы «Computing Unit» не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что заявленное обозначение включает в свой состав словесные элементы «Computing Unit», которые представляют собой лексические единицы английского языка и переводятся на русский язык как «вычислительный блок, вычислительное устройство» (https://translate.academic.ru/computing_unit/en/ru/), то есть для заявленных услуг 42 класса МКТУ «проектирование и разработка автомобильных транспортных средств, их частей и компонентов, и навигационных систем; услуги по составлению GPS карт; услуги по составлению карт; контроль технический автомобильного транспорта; услуги, относящиеся к технологической безопасности на наземных транспортных средствах; услуги инжиниринговые связанные с робототехникой; защита информационных систем от вирусов; предоставление поисковых средств для интернета; обеспечение программное как услуга [SaaS]; хранение данных в электронном виде; услуги «облачных» вычислений; консультации по вопросам программного обеспечения; услуги консультационные в области информационных технологий; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования технологические; предоставление информационных платформ [PaaS]» данные словесные элементы будут восприниматься в качестве характеристики услуг, указывая на их назначение (связаны с использованием вычислительных устройств), следовательно, для указанных услуг заявленное

обозначение может быть зарегистрировано с исключением из правовой охраны словесных элементов «Computing Unit» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель выразил согласие в поступившем 26.08.2021 возражении.

В отношении того, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками [1-5], коллегия нашла целесообразным сообщить следующее.

Противопоставленные товарные знаки «», «»,

«» по свидетельствам №№ 629708 [1], 409180 [3] и по международной регистрации № 818019 [5] представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из стилизованных изобразительных элементов, и из словесных элементов «apollo», выполненных оригинальными шрифтами строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «», «» свидетельствам №№ 410027 [2], 589181 [4] представляют собой словесные обозначения, выполненные оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

Заявленное обозначение состоит из словесных элементов «ACU», «Apollo», «Computing Unit» (как указывалось раньше словесные элементы «Computing Unit» являются неохранными, в силу чего не будут проанализированы на предмет соответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса).

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-5] было установлено, что они включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы

«Apollo»/«apollo»/«APOLLO» («Аполлон» (<https://wooordhunt.ru/word/apollo>) – «в греческой мифологии бог солнца; покровитель искусств» (https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/5127/АПОЛЛОН)), наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом. Вхождение букв «ACU» в состав заявленного обозначения не меняет восприятие знака в целом и не привносит дополнительной различительной способности.

Визуально заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками [1-5], так как и само заявленное обозначение, и указанные противопоставленные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения «проектирование и разработка автомобильных транспортных средств, их частей и компонентов, и навигационных систем; услуги по составлению GPS карт; услуги по составлению карт; контроль технический автомобильного транспорта; услуги, относящиеся к технологической безопасности на наземных транспортных средствах; услуги инжиниринговые связанные с робототехникой; защита информационных систем от вирусов; предоставление поисковых средств для интернета; обеспечение программное как услуга [SaaS]; хранение данных в электронном виде; услуги «облачных» вычислений; консультации по вопросам программного обеспечения; услуги консультационные в области информационных технологий; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования технологические; предоставление информационных платформ [PaaS]» являются однородными товарам 09 класса МКТУ «оборудование компьютерное и обеспечение программное для компьютеров; публикации и программное обеспечение для компьютеров в электронном виде, загружаемые онлайн из баз данных или средств, предоставляемых через Интернет (в том числе

веб-сайты); электронные публикации загружаемые и программное обеспечение загружаемое через Интернет; публикации электронные загружаемые; цифровые данные (загружаемые), получаемые через компьютерные базы данных или Интернет; обеспечение программное для компьютеров, обеспечивающее возможность подключения к базам данных и Интернету; компьютерные программы для обработки информации; компьютерные программы хранящиеся в цифровом виде; обеспечение программное для компьютеров и загружаемое обеспечение программное для компьютеров, используемое для того, чтобы хранить и делиться с другими данными, документами, файлами, информацией, текстами, фотографиями, изображениями, графикой, музыкой, аудиозаписями, видеозаписями и мультимедийным содержимым (контентом) через глобальные компьютерные сети, мобильные телефоны и другие коммуникационные сети; обеспечение программное для компьютеров, позволяющее искать информацию; обеспечение программное для компьютеров и загружаемое обеспечение программное для компьютеров для создания баз данных с возможностью поиска информации и данных; обеспечение программное для компьютеров и загружаемое обеспечение программное для компьютеров, используемое для выполнения резервного копирования файлов и их синхронизации; программно-аппаратные средства, встроенное программное обеспечение; программное обеспечение для сжатия данных; компьютерные серверы; компьютерные серверные картриджи; компьютерное программное обеспечение для реагирования на запросы по всей компьютерной сети в целях предоставления или оказания сетевого сервиса; компьютерное программное обеспечение для конфигурации, инициализации/подготовки к работе, применения/оснащения, регулирования/контроля, управления и виртуализации компьютерных серверов, устройств хранения данных/внешних запоминающих устройств и запоминающих устройств компьютеров; компьютерные программно-аппаратные средства/встроенные программы для компьютерного сетевого и серверного оперативного управления, конфигурации, инициализации/подготовки к работе, применения/оснащения, регулирования/контроля, управления и виртуализации;

компьютерное программное обеспечение для регулирования/контроля и управления серверами; компьютерные сетевые серверы; Интернет-серверы; серверы компьютерных баз данных», а также являются однородными услугам 42 класса МКТУ «разработка программного обеспечения и проектирование компьютерных систем; испытания материалов; исследования и разработка для третьих лиц; исследования технические; изучение технических проектов; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; составление программ для компьютеров; инсталляция, модернизация и обслуживание программного обеспечения; восстановление компьютерных данных; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; предоставление технической информации и информации о технических характеристиках через блоги в сети Интернет; инсталляция программного обеспечения; инжиниринг; компьютерные услуги, а именно: анализ компьютерных систем, планирование/проектирование компьютерных систем, интеграция компьютерных систем и компьютерных аппаратных средств; интеграция компьютерных систем и сетей; службы технической поддержки, а именно сервисные центры, информационно-справочные центры, компьютерные службы помощи, услуги справочных столов и диагностика, поиск и устранение неисправностей для ИТ-инфраструктуры, компьютерного программного обеспечения; computer software and system design (проектирование системы программного обеспечения)» противопоставленных товарных знаков [1-5], так как относятся к товарам/услугам, подразумевающим использование программного обеспечения, к услугам научным в строительстве и в области строительных технологий, а также к услугам по техническим испытаниям и контролю, имеют одно назначение, сферу применения, круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-5] в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.08.2021, оставить в силе решение Роспатента от 26.10.2020.