

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №051-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.01.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное (далее – заявитель), ЧУНЦИН ЦЗЮНЖИ КОММЬЮНИКЕЙШН ТЕКНОЛОДЖИ КО., ЛТД., Китай на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020744095, при этом установлено следующее.

OriginOS

Словесное обозначение по заявке №2020744095, поданной 16.08.2020, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.09.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020744095 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483

ORIGIN

Кодекса, поскольку сходно до степени с товарным знаком по свидетельству № 539892 с приоритетом от 17.12.2013 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «АМЕРИКА», г. Воронеж, в отношении однородных услуг 35, 45 классов МКТУ.

В Роспатент 21.01.2022 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют различия по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства;
- заявитель отмечает, что сфера деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, как и круг потенциальных потребителей товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями – разный.

Так, правообладатель противопоставленного товарного знака компания Электроник Артс Инк., использует свой товарный знак в отношении платформы цифровой дистрибуции, которая даёт возможность пользователям приобретать компьютерные игры Электроник Артс Инк. через Интернет и загружать их с помощью клиента Origin. В то же время заявленное обозначение по рассматриваемой заявке используется в отношении фирменной оболочки операционной системы на базе Android, которая работает исключительно в смартфонах компании Vivo Mobile Communication Co., Ltd.;

- кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака (1) представил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020744095 в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ, а именно в отношении товаров, которые не относятся к компьютерным играм, видеоиграм или онлайн-играм, что свидетельствует об отсутствии угрозы смешения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020744095 в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного, заявителем были представлены следующие документы:

- материалы, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1];
- сведения по противопоставленным знакам (1- 3) – [2];
- оригинал письма-согласия – [3].

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

С учетом даты (16.08.2020) поступления заявки № 2020744095 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 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.

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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов в заявленном обозначении.

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.

OriginOS

Заявленное обозначение по заявке №2020744095
представляет собой словесное обозначение.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ, а именно: *«системы операционные для телефонов сотовых, смартфонов, смарт-часов, смарт-очков, компьютеров планшетных, компьютеров портативных и смарт-телевизоров; программы операционных систем для телефонов сотовых, смартфонов, смарт-часов, смарт-очков, компьютеров планшетных, компьютеров портативных и смарт-телевизоров; ничего из*

вышеперечисленного не относится к компьютерным играм, видеоиграм или онлайн-играм».

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан словесный товарный знак

ORIGIN

по свидетельству № 689802 – (1).

Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного товарного знака (1) в заявленное обозначение.

Выполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита стандартным шрифтом, сближает сравниваемые обозначения визуально.

Что касается семантического признака сходства, то анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «originos» является фантазийными, в то время, как слово «origin» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает «происхождение». Указанное не позволяет провести анализ по семантическому признаку сходства.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому признаку сходства, который в данном случае являются основными.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне и в перечне противопоставленного знака (1), однородны, поскольку относятся к одной родовой группе товаров «компьютерное программное обеспечение», имеют одно функциональное назначение, один круг потребителей, следовательно, являются однородными.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится следующее.

Правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2020744095 в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ, указанного выше.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются тождественными.

Правообладатель противопоставленного товарного знака (1) представил письменное согласие на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении уточненного перечня товаров, за исключением товаров, в отношении которых осуществляет свою деятельность.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков.

С учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) не являются тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия принимает во внимание представленное письмо-согласие [1], которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2020744095 в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.01.2022, отменить решение Роспатента от 23.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020744095.