

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.03.2019, поданное компанией «SAP SE», Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1359711, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**SAP LEONARDO**» с конвенционным приоритетом от 21.12.2016 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1359711 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 27.07.2018 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1359711 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1359711 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку он сходен до степени смешения:

- со знаком «LEONARDO» по международной регистрации №1335114, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации на имя иного лица, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Leonardo» по свидетельству №610353, ранее зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ;



- с товарным знаком «» по свидетельству №574359, ранее зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.03.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель заинтересован в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1359711 только в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ;

- заявленные услуги 42 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №574359, 610353, являются не однородными;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1335114 предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1359711 в отношении товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1359711 в отношении всех товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленной регистрации №1335114 [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя убедительными.

С учетом конвенционного приоритета (21.12.2016) знака по международной регистрации №1359711 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной

введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Знак по международной регистрации №1359711 представляет собой словесное обозначение «**SAP LEONARDO**», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому знаку экспертиза противопоставила словесный знак «LEONARDO» по международной регистрации №1335114, словесный товарный знак «Leonardo» по



свидетельству №610353 и комбинированный товарный знак «» по свидетельству №574359, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Сходство знака по международной регистрации №1359711 с противопоставленными товарными знаками в силу фонетического тождества и графического сходства словесных элементов «LEONARDO», заявителем не оспаривается.

Знак по международной регистрации №1335114 может быть снят в качестве противопоставления, поскольку его правообладателем на имя заявителя было предоставлено согласие [1] на предоставление правовой охраны на территории знаку по международной регистрации №1335114 в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 41, 42 классов МКТУ.

Вместе с тем, согласно материалам возражения заявителем оспаривается отказ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1359711 в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Заявителем испрашивается правовая охрана в отношении услуг 42 класса МКТУ «создание, разработка и разработка компьютерных программ и программного обеспечения, в частности для коммерческих функций, в том числе для управления данными, для управления данными, в том числе для Интернета

вещей (концепция вычислительной сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой), для анализа бизнес-данных, для целей принятия решений по прямым вычислениям бизнес-решений, для создания, разработки и проектирования баз данных для обеспечения возможности считывания базы данных в режиме реального времени и для быстрой оценки данных транзакций; все вышеперечисленное также для модели облачных вычислений; предоставление компьютерного программного обеспечения в качестве услуги и/или посредством облачных вычислений, включая программное обеспечение для хранилищ данных, для анализа бизнес-данных с целью принятия бизнес-решений; услуги аутсорсинга информационных технологий; внедрение, обслуживание, аренда и обслуживание компьютерных программ и программного обеспечения; обновление и обслуживание компьютерных программ и программного обеспечения, в частности программ, связанных с разработкой, созданием, программированием, исполнением, функционированием, производством, распространением, применением, использованием, эксплуатацией, обработкой, модификацией, продажей, обслуживанием, арендой, дизайном и аутсорсингом; техническое консультирование в отношении создания, разработки, использования и применения компьютерных программ и программного обеспечения; исследования в области компьютерных программ и программного обеспечения; услуги хостинга».

Правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№610353, 574359 предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ «дизайн промышленный, дизайн художественный, консультации в области дизайна веб-сайтов, консультации в области дизайна, дизайнерские услуги для розничной торговли».

Из вышеприведенного следует, что заявленные услуги 42 класса МКТУ являются неоднородными вышеперечисленным услугам 42 класса МКТУ противопоставленных знаков по свидетельствам №№610353, 574359, поскольку отличаются назначением услуг, кругом потребителей и каналами реализации.

В этой связи основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1359711 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют. Следовательно, знаку по международной регистрации №1359711 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении испрашиваемых товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2019, отменить решение Роспатента от 27.07.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1359711 в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.