


**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) об отказе в 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 «ipro» 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 услугам 09, 42 классов МКТУ;

- с изобразительным знаком по международной регистрации №1168998 (конвенционный приоритет от 17.12.12), зарегистрированным 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 товарный 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-социального сотрудничества и управления социальными взаимоотношениями с клиентами»;*

- услуги 42 класса МКТУ уточненного перечня 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, не связанным 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.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017712650 в отношении скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ.

На заседании коллегии 19.09.2019 к протоколу были приобщены следующие материалы:

- (1)– распечатки с сайта «Wikipedia» относительно компании WIPRO LIMITED, Индия;
- (2) - распечатки с сайта «Wikipedia» относительно компании Intel, США.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

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, 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.


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

В решении экспертизы заявленному обозначению противопоставлены товарный знак по свидетельству № 330583 и знак по международной регистрации №1168998.

Заявителем приобщено к материалам возражения письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1168998, компании DAVALOR SALUD, Испания, в связи с чем данное противопоставление может быть снято.

Противопоставленный товарный знак «**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. Срок действия продлен до 19.04.2026.

Сравнительный анализ оспариваемого обозначения и противопоставляемого товарного знака показал, что они включают в себя фонетически тождественный словесный элемент. Фонетическое тождество словесных элементов «WIPRO» и «ВИПРО» обусловлено совпадением звуков, слогов и их расположением относительно друг друга. Словесный элемент «ВИПРО» является транслитерацией словесного элемента «WIPRO» буквами русского алфавита.

Словесные элементы «WIPRO» и «ВИПРО» не обладают словарным значением, следовательно, семантический критерий сходства словесных обозначений не применяется.

Что касается анализа графического сходства сравниваемых обозначений, то наличие в заявленном обозначении графического элемента в виде стилизованных

окружностей не приводит к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом ввиду превалирования фонетического критерия сходства словесного элемента, являющегося доминирующим (единственным) в сопоставляемых обозначениях.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Анализ однородности услуг 42 класса МКТУ показал следующее.

Согласно возражению, поступившему 11.07.2019, правовая охрана испрашивается для следующих 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»*.

Следует заметить, что все перечисленные услуги относятся к сфере информационных технологий и информационно-технологических решений. Согласно определению, принятому ЮНЕСКО, «информационные технологии» - это комплекс взаимосвязанных научных, технологических, инженерных дисциплин,



изучающих методы эффективной организации труда людей, занятой обработкой и хранением информации; вычислительную технику и методы организации и взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практические положения.

Согласно учебному пособию «Информационные технологии» под редакцией В.В. Беспалова, издание Томского политехнического университета, 2012 г., под информационными технологиями понимается широкий класс дисциплин и областей деятельности, относящихся к технологиям управления и обработки данных, а также создания данных, в том числе, с применением вычислительной техники.

Кроме того, в указанном пособии перечислены основные черты современных информационных технологий: компьютерная обработка информации по заданным алгоритмам; хранение больших объёмов информации на машинных носителях; передача информации на значительные расстояния в ограниченное время. К информационным процессам отнесены: получение (сбор) информации; передача информации; хранение информации; обработка информации; представление информации. Информационные процессы в компьютерной технике используют кодированную информацию.

На основании вышеизложенных сведений следует сделать вывод о том, что понятие информационной технологии неразрывно связано с вычислительной техникой, с программными процессами кодирования, с устройствами ввода, отображения, передачи информации, с облачным хранением. Следовательно, все скорректированные услуги 42 класса МКТУ, относящиеся к информационным технологиям однородны товарам 09 класса МКТУ *«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»* противопоставленного товарного знака по свидетельству №330583, так как оказание заявленных услуг предполагает использование компьютерного оборудования и программного обеспечения, изменение вычислительной техники (например, увеличение оперативной памяти вычислительной техники, оснащение дополнительным программным обеспечением в целях увеличения эффективности производства), разработку новых программных объектов.

Вывод об однородности сравниваемых услуг и товаров обусловлен также высокой степенью сходства сравниваемых обозначений.

Согласно сведениям, изложенным в материалах (1-2), приложенных к протоколу заседания коллегии 19.09.2019, о деятельности компаний – правообладателей сравниваемых обозначений, их область деятельности пересекается. Заявитель – индийская компания, предоставляющая услуги в области информационных технологий. Владелец противопоставленного знака - INTEL, США, производитель процессоров, флэш-накопителей, сетевого оборудования, серверов, материнских плат. Как указано выше, услуги в области информационных технологий корреспондируют серверам, сетевому оборудованию, материнским платам.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 330583, поэтому оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, перечисленных в возражении, поступившем 11.07.2019, на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 18.09.2018.**