

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 28.04.2021, поданное ООО «Программные системы», Свердловская область, г. Екатеринбург, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019756892, при этом установила следующее.

callibri

Словесное обозначение «» по заявке № 2019756892 с приоритетом от 09.11.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.12.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019756892 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ и части заявленных услуг 42 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех остальных товаров и услуг 09, 38, 45 классов МКТУ, другой части услуг 42 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

КОЛИБРИ

- с товарным знаком «***KOLIBRI***» по свидетельству № 682381 с приоритетом от 20.03.2017, зарегистрированным на имя ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", Московская обл., г. Люберцы, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- с товарным знаком «***COLIBRI***» по свидетельству № 127391 с приоритетом от 17.06.1993, зарегистрированным на имя «ЭЙРБАС ХЕЛИКОПТЕРС», Франция, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными всем товарам 09 класса и части заявленных услуг 42 класса МКТУ (*«инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; составление программ для компьютеров»*);

- со знаком «***COLIBRIA***» по международной регистрации № 754281 с конвенционным приоритетом от 14.07.2000, зарегистрированным на имя «Metaswitch Networks AS, Oslo», Норвегия, в отношении услуг 38 класса МКТУ, признанных однородными всем заявленным услугам 38, 45 классов МКТУ, части заявленных услуг 42 класса МКТУ (*услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий*).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.04.2021 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель обжалует решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019756892 от 22.12.2020 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ *«инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживать программного*

обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; составление программ для компьютеров» которым был противопоставлен товарный знак по свидетельству № 127391;

- между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 127391 достигнута предварительная договоренность об исключении «AIRBUS HELICOPTERS» из перечня услуг своего товарного знака услуги 42 класса МКТУ «составление программ для вычислительных машин», о чем свидетельствуют представленные материалы;

- после исключения соответствующей услуги из перечня услуг противопоставленного товарного знака по свидетельству № 127391 будет устранено единственное основание для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг:

09 класс МКТУ - *программы для компьютеров; программы операционные для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; не включенное в другие классы программное обеспечение, с помощью которого посетители Интернет-сайта могут общаться с администрацией (владельцем) сайта; не включенное в другие классы программное обеспечение, предназначенное для сбора, анализа и предоставления информации о рекламе и ее эффективности;*

35 класс МКТУ - *абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений [канцелярия]; информация деловая; исследования маркетинговые; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; маркетинг; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; оценка эффективности рекламы; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты;*

предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; регистрация данных и письменных сообщений; реклама; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных, в том числе услуги коллтрекинга и e-mail-трекинга; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги секретарей; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; не включенные в другие классы услуги колл-центров по приему входящих звонков для отсутствующих или не имеющих возможности ответить абонентов;

42 класс МКТУ - защита информационных систем от вирусов; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по защите цифровых данных; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; установка программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; составление программ для компьютеров.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Предложение заинтересованного лица в порядке статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации от 17.03.2021;
2. Ответ от 26.03.2021 представителя AIRBUS HELICOPTERS на предложение заинтересованного лица;
3. Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019756892 от 22.12.2020.

От заявителя 31.05.2021 поступило ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок, поскольку между ним и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 127391 ведутся переговоры об исключении из перечня услуги 42 класса МКТУ *«составление программ для вычислительных машин»*. В приложении представлена переписка с представителем компании AIRBUS HELICOPTERS.

Рассмотрев ходатайство о переносе заседания, коллегия отказала в его удовлетворении. Рассмотрение возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака осуществляется в административном порядке (пункт 2 статьи 1248 Кодекса). При этом оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи и принятия возражения к рассмотрению. Следует отметить, что на дату заседания коллегии не представлено сведений о поданном заинтересованном лицом заявлении о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием. Наступление благоприятных обстоятельств для заявителя в виде возможного досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с его неиспользованием административным порядком не предусмотрено.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.11.2019) поступления заявки № 2019756892 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 июля 2015 г. № 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 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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019756892 заявлено

callibri

обозначение « », которое является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно возражению, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ *«программы для компьютеров; программы операционные для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; не включенное в другие классы программное обеспечение, с помощью которого посетители Интернет-сайта могут общаться с администрацией (владельцем) сайта; не включенное в другие классы программное обеспечение, предназначенное для сбора, анализа и предоставления информации о рекламе и ее эффективности»* и части услуг 42 класса МКТУ *«инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; составление программ для компьютеров»*.

КОЛИБРИ

Поскольку товарный знак « **KOLIBRI** » по свидетельству № 682381 и знак «**COLIBRIA**» по международной регистрации № 754281 зарегистрированы в отношении неоднородных услуг 38 и 42 классов МКТУ вышеуказанным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ, то анализ на тождество и сходство в отношении них не проводится.

Противопоставленный товарный знак «**COLIBRI**» по свидетельству № 127391 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ *«конструкторские работы для строительства, составление программ для вычислительных машин, типографское дело»*.

Сравнительный анализ словесного заявленного обозначения «callibri» по заявке № 2019756892 и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству № 127391 показал следующее.

Сравниваемые обозначения «callibri» и «COLIBRI» имеют произношения [КАЛИБРИ] и [КОЛИБРИ], состоят из 3 слогов, 7 звуков, 6 из которых [К, Л, И, Б, Р, И] имеют тождественное звучание и расположены в одной последовательности, отличие составляют лишь звуки [А, О], что обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Анализ словарно-справочной литературы (см. <https://translate.google.com/>, Интернет-словарь: <https://academic.ru/>) показал, что слово «callibri» отсутствует в словарях, что приводит к невозможности проведения семантического анализа. Выполнение сравниваемых обозначений буквами одного алфавита – латинского сближает их графически. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются фонетически и

графически сходными, ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В результате анализа однородности услуги 42 класса МКТУ *«составление программ для вычислительных машин»*, в том числе, в отношении которой зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 127391 и испрашиваемых к регистрации товаров 09 класса МКТУ *«программы для компьютеров; программы операционные для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; не включенное в другие классы программное обеспечение, с помощью которого посетители Интернет-сайта могут общаться с администрацией (владельцем) сайта; не включенное в другие классы программное обеспечение, предназначенное для сбора, анализа и предоставления информации о рекламе и ее эффективности»* и услуг 42 класса МКТУ *«инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; составление программ для компьютеров»* установлено, что сравниваемые товары/услуги являются однородными, поскольку относятся к деятельности в сфере программирования (процесс создания программ), могут оказываться одним и тем же лицом, в отношении одного и того же круга потребителей.

Вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

Однородность сравниваемых товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ в возражении не оспаривается.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 22.12.2020.