


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 поступившее 28.10.2020 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИНКОНТРОЛ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019734932, при этом установила следующее.



Словесное обозначение «  » по заявке № 2019734932, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.07.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 29.07.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019734932 в отношении всех заявленных услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ. В отношении товаров 09 класса МКТУ отказано по основаниям несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством с:


INCON

- товарным знаком « **INCON** » по свидетельству № 566215 (приоритет от 15.12.2014), зарегистрированным на имя Франклин Фьюэлинг Системс, Инк., корпорация штата Индиана, Соединенные Штаты Америки, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;

ЭНКОНТ

- товарным знаком « **ЭНКОНТ** » по свидетельству № 423470 (приоритет от 23.12.2009), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ЭНКОНТ», Чувашская Республика, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

Дополнительно в заключении по результатам экспертизы отмечено, что ранее противопоставленные товарные знаки иных лиц, указанные в уведомлении экспертизы (свидетельство № 502824, международная регистрация № 1122188), более не рассматриваются как препятствующие регистрации заявленного обозначения.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.10.2020, заявитель выразил несогласие с выводом о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, отметив, что следует учитывать практику сравнительной оценки обозначений (приведены примеры результатов сравнения обозначений «  »

и « **FITNESS** », «  » и «  », «  » и «  », «  », «  », «  » и «  », « **ОМЕГА** » и «  »), а также

учитывать, что часть «ИН-» часто используется в сфере разработки и продажи программного обеспечения. Дополнительно, заявитель приводит сведения о своей деятельности как разработчика программных комплексов, имеющих высокую стоимость (<https://inctrl.ru/>). Отмечается также, что слово «ИНКОНТ» воспроизводит

отличительную часть фирменного наименования заявителя, зарегистрированного 30.10.2017.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019734932 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) копия решения Роспатента от 29.07.2020;
- (2) протокол заседания секции ПАО «Интер РАО»;
- (3) копия письма-согласия СМС Групп ГмбХ, правообладателя знака по международной регистрации № 1122188, противопоставленного ранее в период экспертизы (в оспариваемом решении противопоставление снято).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (18.07.2019) заявки № 2019734932 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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).



Заявленное обозначение «» по заявке № 2019734932 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента круглой формы и словесного элемента «ИНКОНТ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в синем и белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 41, 42 классов МКТУ.

Вывод о несоответствии заявленного обозначения по заявке № 2019734932 в отношении товаров 09 класса МКТУ требованиям, предусмотренным пунктом 6

статьи 1483 Кодекса, основан на наличии товарных знаков «» и

«**ЭНКОНТ**» по свидетельствам №№ 566215, 423470.

INCON

Противопоставленный словесный товарный знак « **INCON** » по свидетельству № 566215 (приоритет от 15.12.2014) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный словесный товарный знак « **ЭНКОНТ** » по свидетельству № 423470 (приоритет от 23.12.2009) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В заявленном обозначении, состоящим из изобразительного и словесного элемента, основным элементом является словесный, поскольку именно он обуславливает индивидуализирующую способность и, как следствие, запоминание потребителями обозначения в целом. Изобразительный элемент имеет простую форму, внутри круга расположено буквосочетание «ИК» в оригинальной графике, называющее первые буквы каждого из слогов словесного элемента, акцентируя внимание на слове «ИНКОНТ».

С учетом сказанного правомерность противопоставления товарных знаков « **INCON** » и « **ЭНКОНТ** » обусловлена тем, что все сравниваемые обозначения в качестве основного/единственного индивидуализирующего элемента содержат фонетически сходные словесные элементы «ИНКОНТ» / «INCON» / «ЭНКОНТ», характеризующиеся одинаковым количеством слогов, сходными буквосочетаниями или слогами и их одинаковым местоположением в составе обозначений. Отличие звучания основного элемента заявленного обозначения от каждого из противопоставленных товарных знаков в отдельности составляет один звук.

Сопоставляемые словесные элементы не имеют смысловых значений, следовательно, при оценке сходства обозначений решающим является фонетический критерий. Довод возражения о том, что часть «ИН-» часто используется в сфере разработки и продажи программного обеспечения, не нашел своего подтверждения

ни в материалах возражения, ни в словарных источниках. При этом коллегия не усматривает оснований для разделения фантазийных словесных элементов «ИНКОНТ» и «INCON» на части.

С точки зрения графического критерия, сравниваемые обозначения имеют некоторые отличия, однако, общее зрительное впечатление в данном случае не может быть признано определяющим критерием для установления сходства (отсутствия сходства) сравниваемых обозначений, поскольку высокая степень фонетического сходства наряду с отсутствием какой-либо графики в исполнении словесных элементов обеспечивает ассоциирование заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом.

Приведенные заявителем примеры обозначений являются нерелевантными, при этом каждая заявка рассматривается индивидуально с учетом особенностей обозначений.

Что касается однородности заявленных товаров 09 класса МКТУ товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, то коллегия отмечает, что возражение не содержит конкретизации мотивов в части однородности.

При этом сравнительный анализ заявленного перечня и перечней противопоставленных регистраций показал, что заявленные товары 09 класса МКТУ, в большинстве своем, включают товары, относящиеся к родовым группам «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения»; «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством»; «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений»; «носители информации», «механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины»; «оборудование для обработки информации и компьютеры»; «программное обеспечение»; «аппараты и приборы спасательные и обучающие». В отношении всех названных

групп товаров действует правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 423470, 566215.

Остальные товары 09 класса МКТУ заявленного перечня являются либо сопутствующими упомянутым выше группам товаров, либо характеризуются общим назначением (например, спортивные принадлежности, такие как каппы, шлемы предназначены для защиты, спасания и обучения, следовательно, могут иметь общие условия реализации с аппаратами и приборами данного назначения, а также общий вид и вид материала, из которого изготавливаются). Высокая степень сходства сравниваемых обозначений компенсирует невысокую степень однородности таких товаров.

Совокупность сходства и однородности обуславливает вероятность смешения заявленного обозначения и товарных знаков по свидетельствам №№ 423470, 566215 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

Сведения о деятельности заявителя как разработчика программных комплексов (материалы (2), указание на сайт <https://inctrl.ru/>), а также о том, что слово «ИНКОНТ» воспроизводит отличительную часть фирменного наименования заявителя, не влияют на вывод о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ, поскольку противопоставленные товарные знаки являются действующими, охраняются в отношении таких родовых наименований товаров как «программное обеспечение» (свидетельство № 566215) и «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]» (свидетельство № 423470).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.07.2020.