

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 23.01.2014, поданное компанией BITDEFENDER IPR MANAGEMENT LTD, Chypre (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121148, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1121148 с конвенционным приоритетом от 16.01.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Знак по международной регистрации №1121148 представляет собой квадрат со скругленными углами красно-черного цвета с окантовкой серебряного цвета, на фоне которого расположена буква «В» серебряного цвета.

Решением Роспатента от 11.11.2013 знаку по международной регистрации №1121148 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1121148 сходен до степени смешения с серией изобразительных товарных знаков по свидетельствам №№379540, 376265 и 365809 [1-3], зарегистрированных на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и имеющих более ранний приоритет.

В возражении от 23.01.2014, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- в заявленном обозначении буква «В» является латинской и представляет собой первую букву фирменного наименования заявителя;
- в противопоставленных знаках [1-3] буква «В» означает начальную букву части фирменного наименования ООО «В КОНТАКТЕ»;
- сравниваемые знаки существенно отличаются визуально за счет использования разной цветовой гаммы;
- по сведениям с сайтов сети Интернет сфера деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков и заявителя существенно отличается, в частности, ООО «В КОНТАКТЕ» предоставляет услуги социальных сетей, заявитель разрабатывает антивирусы, файрволы и антиспамовые решения под маркой «BitDefender»;
- продукция заявителя хорошо известна российским потребителям, что подтверждается публикациями из различных Интернет-источников.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121148 в отношении всего заявленного перечня.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикации «Рейтинг антивирусов 2006 – 2009, 2012 – 2013 с веб-сайта [www.anti-malware.ru](http://www.anti-malware.ru) [4];

- сведения о публикациях в отношении продукции заявителя в 2008-2013 с веб-сайта [www.hardnsoft.ru](http://www.hardnsoft.ru) [5];

- публикация «В России у Касперского появился серьезный конкурент» от 30.07.2008 с веб-сайта [www.ucont.ru](http://www.ucont.ru) [6];

- публикации с веб-сайтов [www.comss.info](http://www.comss.info); [www.pcmag.ru](http://www.pcmag.ru); [www.habrahabr.ru](http://www.habrahabr.ru); [www.softkey.ru](http://www.softkey.ru); [www.softkey.info](http://www.softkey.info); [www.itsec.ru](http://www.itsec.ru) о деятельности заявителя [7].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.01.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1121148 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1121148 является изобразительным и представляет собой квадрат со скругленными углами красно-черного цвета с черными точками внутри, заключенный в рамку серебряного цвета, на фоне которого расположена буква «В» серебряного цвета, выполненная с эффектом объема.

Основанием для отказа в предоставлении правовой охраны указанному знаку согласно заключению по результатам экспертизы является его несоответствие требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения знака по международной регистрации №1121148 с товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Товарные знаки [1-3] также являются изобразительными и представляют собой квадраты со скругленными углами, в центре которых расположены изображения буквы «В». Знаки выполнены в красно-белой и сине-белой цветовых сочетаниях. Товарные знаки зарегистрированы для товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1121148 и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Сопоставляемые изобразительные обозначения являются сходными, поскольку создают общее зрительное впечатление, обусловленное тем, что имеют одинаковую внешнюю форму (квадрат со скругленными углами) и одинаковое смысловое значение (буква «В»). Несмотря на наличие в знаке по международной регистрации №1121148 рамки, в которую заключен квадрат, и небольшого хвостика у буквы «В», знаки ассоциируются между собой в целом.

Довод возражения о том, что в заявленном обозначении присутствует буква «В», выполненная в латинице, а в противопоставленных – буква «В» выполнена буквами русского алфавита, не является убедительным, поскольку написание этих букв в русском и английском алфавитах не имеет существенных отличий. С учетом изложенного отсутствуют основания полагать, что в сравниваемых обозначениях заложено разное смысловое значение.

Кроме того, следует отметить, что противопоставленные товарные знаки образуют серию знаков, состоящих из квадрата с буквой «В» внутри, отличающихся лишь цветовой гаммой – белый квадрат с красной буквой, красный квадрат с белой буквой и синий квадрат с белой буквой. В связи с указанным знаком по международной регистрации №1121148, выполненный в иной цветовой гамме – черно-красный квадрат с буквой «В» серебристого цвета, может восприниматься как продолжение серии изобразительных

знаков, принадлежащих иному лицу, а именно правообладателю товарных знаков [1-3].

Сравнительный анализ перечней товаров 09 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121148 и для которых зарегистрированы товарные знаки [1-3], показал, что они относятся к одной родовой группе – компьютерное программное обеспечение, имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что свидетельствует об их однородности.

Резюмируя вышеизложенное, следует признать, что знак по международной регистрации №1121148 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с серией товарных знаков [1-3], что свидетельствует о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и правомерности решения Роспатента.

В отношении представленных заявителем публикаций с различных веб-сайтов [4-7], касающихся известности продукции заявителя на российском потребительском рынке, следует отметить, что на указанных сайтах отсутствуют какие-либо сведения о знаке по международной регистрации №1121148.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 23.01.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 11.11.2013.**