

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 03.03.2020, поданное ООО «Новые технологии», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1433303, при этом установлено следующее.

Правовая охрана знаку по международной регистрации № 1433303 с датой регистрации от 13.06.2018 была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне. Правообладателем знака по международной регистрации № 1433303 является: «VIMBOX LIMITED», Кипр.

Согласно материалам дела знак **skyrocket** по международной регистрации № 1433303 является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 03.03.2020 возражение, в котором выражено мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака [1] требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный знак **SKYROCKET** по свидетельству № 528976 с приоритетом от 20.09.2013 [2], в частности, в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства;
- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку регистрация оспариваемого знака [1] представляет собой нарушение его исключительного права на товарный знак [2];
- сравнение словесных элементов «SKYROCKET» противопоставленного товарного знака [2] и оспариваемого знака [1] показало их сходство, приближенное к тождеству, при этом порядок букв, выбранный алфавит полностью идентичны. Оба знака переводятся с английского языка на русский язык как: «небесная ракета». Отличия знаков [1] и [2] незначительные: различается размер букв, выбор полужирного шрифта, которые не влияют на их восприятие потребителем;
- правовая охрана знаку [1] предоставлена в отношении программного обеспечения для ЭВМ, либо средств их хранения («диски; магнитные накопители»). Услуги 35, 38, 41, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относятся к работе с компьютерными файлами, либо к созданию программ для ЭВМ, либо к переносу файлов на физические носители (как «обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми» или «перенос данных или документов с физического носителя на электронный»);
- регистрация оспариваемого знака [1] может быть воспринята рядовым потребителем как регистрация нового знака, совершаемая в развитие уже используемого обозначения «SKYROCKET»;
- с образовательным продуктом под названием «SKYROCKET» лицо, подавшее возражение, вышло на рынок в 2012 г. В 2013 г. права на этот продукт были зарегистрированы на имя лица, подавшего возражение. Обозначение «SKYROCKET» используется для предложения и покупки основного уникального разработанного специалистами лица, подавшего возражение, продукта – курса обучения английскому языку «SKYROCKET» для любого посетителя сайта с возможностью обучения по данному курсу;

- лицом, подавшим возражение, разработан франчайзинговый пакет, основной частью которого является продажа курсов обучения английскому языку, при этом на основе курса разработано мобильное предложение для изучения слов, а также функционирует он-лайн платформа для дистанционного изучения английского языка;

- правообладатель оспариваемого знака [1], компания «VIMBOX LIMITED», является конкурентом лица, подавшего возражение, а именно, входит в группу компаний, работающей активно на территории России под брендом «skyeng», сайт www.skyeng.ru. В частности, например, именно компания «VIMBOX LIMITED» является правообладателем знака «skyeng» по международной регистрации № 1433530. Конкурентная деятельность в отношении лица, подавшего возражение, ведётся группой лиц, использующих торговое название «skyeng» (деятельность рекламируется в сети Интернет посредством интернет-сайта www.skyeng.ru). Обучение проводится, в том числе с использованием платформы под названием «VIMBOX» (<https://skyeng.ru/programs>). В то же время, согласно информации на сайте по ссылке <https://skyeng.ru/privacy>, управляет сайтом и собирает данные компания «Langroom LTD» ("Лэнгрум Лимитед"). Компания «LANGROOM Ltd.», она же «Лэнгрум Лимитед» (далее - "Лэнгрум") официально расположена на Кипре и является организацией в области образования и профессиональной подготовки. «LANGROOM LTD» имеет две аффилированных компании. Одна из них правообладатель, которому принадлежат три товарных знака – «vimbox», «skyeng» и «skyrocket». При таких обстоятельствах регистрация оспариваемого товарного знака [1] не является случайной, а представляет собой акт недобросовестного поведения.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1433303 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- информация о продукте «skyrocket» – [3];
- информация с сайта <https://www.alibra.ru> – [4];

- информация с сайта <https://franshiza.ru> – [5];

- копия договора № ДК 1604 от 20.04.2015 г., а также заказ № 2 на выполнение работ от 29.10.2015 г.– [6].

Правообладатель оспариваемого знака [1] по международной регистрации № 1433303, уведомленный в установленном порядке о поступившем 03.03.2020 возражении, отзыв по его мотивам не представил.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена ООО «Новые технологии», которому принадлежит исключительное право на товарный знак [2], сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым знаком [1]. Кроме того, лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в области изучения иностранных языков с использованием обозначения «skyrocket», в том числе для программных продуктов для обучения. Изложенное свидетельствует о заинтересованности лица, подавшее возражение, в подаче настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 03.03.2020, коллегия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны знаку [1] по международной регистрации № 1433303 в отношении товаров 09 класса МКТУ была осуществлена 09.01.2020 в официальном бюллетене «Gazette OMPI des marques internationales». подача возражения произведена 03.03.2020 с соблюдением

пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

С учетом даты регистрации (13.06.2018) знака по международной регистрации № 1433303 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя вышеупомянутый 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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 требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Оспариваемый знак **skyrocket** по международной регистрации № 1433303 от 13.06.2018 является словесным, выполнен строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета, при этом словесный элемент «rocket» выделен более жирным шрифтом черного цвета по сравнению с элементом «sky». Правовая охрана предоставлена знаку на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ «magnetic data carriers, recording discs; compact discs, DVDs, digital recording media, computer software, computer programs and software regardless of recording media or means of dissemination, that is, software recorded on magnetic media or downloaded from a remote computer network» («магнитные носители информации, записывающие диски; компакт-диски, DVD, цифровые носители записи, компьютерное программное обеспечение, компьютерные программы и программное обеспечение, независимо от носителя записи или средств распространения, то есть программное обеспечение, записанное на магнитных носителях или загруженное из удаленной компьютерной сети»).

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный в возражении знак **SKYROCKET** по свидетельству № 528976 с приоритетом от 20.09.2013 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных», 38 класса МКТУ «передача сообщений и изображений с использованием компьютера», 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивное игрой через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми», 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обслуживание программного обеспечения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [не физическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров».

Анализ оспариваемого знака [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений сравниваемых знаков [1] и [2] показал тождество звучания словесных элементов «skyrocket» / «SKYROCKET», имеющих тождественный состав гласных и согласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также семантическое тождество словесных элементов:

«skyrocket» в переводе с английского языка на русский язык означает: «сигнальная ракета; устремляться ввысь; быстро подниматься». См. электронные словари: <https://translate.academic.ru/skyrocket/en/ru/>; <https://woordhunt.ru/word/skyrocket>.

Визуально сравниваемые знаки [1] и [2] близки ввиду использования при их написании букв латинского алфавита и стандартного шрифта.

Таким образом, с учетом тождества словесных элементов «skyrocket» / «SKYROCKET» по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, а также графического сходства можно сделать вывод о сходстве до степени смешения знака [1] и противопоставленного знака [2] в целом, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров и услуг, в отношении которых товарные знаки зарегистрированы. Как известно, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров/услуг и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые могут рассматриваться как однородные. Поскольку сравниваемые знаки [1] и [2] имеют фонетическое и семантическое тождество и графическое сходство, опасность смешения однородных товаров/услуг возрастает и увеличивается диапазон товаров/услуг, которые могут рассматриваться как однородные. Таким образом, в отношении однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ знака [1] и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ противопоставленного знака [2] показал следующее.

Услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] связаны с усовершенствованием и разработкой программного обеспечения, составлением программ для компьютеров, которые являются корреспондирующими товарам 09 класса МКТУ оспариваемого знака [1], представляющим собой компьютерные программы и программное обеспечение, обладают одинаковым назначением (для создания программ и т.д.), общим кругом потребителей, то есть являются однородными. Кроме того, товары 09 класса МКТУ знака [1], относящиеся к дискам и носителям информации, сопутствуют услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], в связи с чем, являются однородными.

Вместе с тем, противопоставленные услуги 35 класса МКТУ товарного знака [2] связаны с рекламой, предоставлением информационно-справочных услуг, не имеют прямого отношения к программам и носителям информации оспариваемого знака [1], в связи с чем, не являются однородными. Противопоставленная услуга 38 класса МКТУ «передача сообщений и изображений с использованием компьютера» товарного знака [2] относится к услугам служб связи и не имеет прямого отношения к программам и носителям информации оспариваемого знака [1], в связи с чем, не являются однородными. Противопоставленные услуги 41 класса МКТУ товарного знака [2] представляют собой редакционно-издательские услуги, а также услуги, связанные с игорным бизнесом, не имеют прямого отношения к программам и носителям информации оспариваемого знака [1], в связи с чем, не являются однородными.

Таким образом, правовая охрана оспариваемому знаку [1] предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, являющихся однородными услугам 42 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака [2].

Изложенное свидетельствует о несоответствии знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия произведенной регистрации знака [1] требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Сам по себе оспариваемый знак [1] ложной информации в отношении товара, либо его изготовителя не несет. Документы [3-5] представляют собой данные сети Интернет в отношении учебного продукта (в том числе CD-диски), маркируемого обозначением «SKYROCKET», который используется сетью школ иностранных языков «ALIBRA SCHOOL», в том числе до даты приоритета оспариваемого товарного знака [1]. Документального подтверждения взаимосвязи лица, подавшего возражение, и школы иностранных языков «ALIBRA SCHOOL» представлено не было. Договор [6] касается выполнения работ по созданию программы для ЭВМ и программного обеспечения, маркируемых обозначением «SKYROCKET», по заказу лица, подавшего возражение. Вместе с тем, фактических сведений о широкой

известности программных продуктов, маркируемых обозначением «SKYROCKET», на территории Российской Федерации в материалах возражения не представлено. Из документов [3-6] не усматривается, что оспариваемый товарный знак [1] вызывает в сознании потребителя неправильное представление о производителе оспариваемых товаров 09 класса МКТУ, либо о самих товарах, не соответствующее действительности. Документы [3-6] не содержат фактических данных о том, что на дату приоритета оспариваемого знака [1] в результате осуществления хозяйственной деятельности лицом, подавшим возражение, были введены в заблуждение потребители относительно производителя товаров.

В связи с изложенным выше, довод возражения о том, что правовая охрана оспариваемому знаку [1] предоставлена с нарушением требований, регламентированных пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, коллегия считает недоказанным.

Оценка действий в части недобросовестной конкуренции и злоупотребления гражданскими правами не входит в компетенцию Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.03.2020, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1433303 недействительным полностью.