

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 возражение, поступившее 20.10.2023, поданное ООО «ОСМИ», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022721492 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «**OSMI Cards**» по заявке №2022721492, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.04.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Включенное в состав заявленного обозначения слово «CARDS» («CARD» в переводе с английского языка - «карты» / см. <https://translate.google.ru/>

?hl=ru&sl=fr&tl=ru&text=CARDS&op=translate), не обладает различительной способностью, указывает на вид, свойства и назначение заявленных товаров и услуг 09, 35, 42 класса МКТУ, в связи с чем является неохраняемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с заявленным на регистрацию обозначением "OSMI" (заявка №2022733403 (1) - приоритет от 17.12.2021) и товарным знаком «OSMI» (свидетельство №899577 (2) - приоритет от 17.12.2021), заявленным / зарегистрированным на имя компании «ВИМБОКС ЛИМИТЕД», Кипр, в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, однородным заявленным товарам и услугам 09, 35, 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- чтобы устранить препятствия в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению по заявке №2022721492, заявителем было принято решение о сокращении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ;

- на имя заявителя зарегистрирован товарный знак «OSMICards» по свидетельству №600390, с более ранним приоритетом от 25.12.2014, в отношении услуг 42 класса МКТУ. Товарный знак ООО «ОСМИ» и противопоставленное обозначение по заявке №2022733403 являются сходными до степени смешения, поскольку доминирующее положение занимает элемент «OSMI», а товары и услуги 09, 42 классов МКТК в отношении которых испрашивается регистрация по заявке №2022733403, являются однородными услугам 42 классов МКТУ товарного знака по свидетельству №600390;

- ООО «ОСМИ» направило обращение по противопоставленной заявке №2022733403, в котором указывалось на несоответствие данного обозначения пункту 8 статьи 1483 Кодекса, в результате чего Роспатентом 31.07.2023 было принято решение о регистрации товарного знака по противопоставленной заявке только в отношении части товаров 09 класса МКТУ. Решение принято по основаниям, указанным в уведомлении от 23.01.2023, поскольку заявитель не представил свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов (пункт

3 статьи 1499 Кодекса). Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых было принято решение Роспатента, не являются однородными по отношению к товарам, которые были заявлены по заявке №2022721492;

- заявленные товары и услуги 09 и 42 классов МКТУ и товары 09 класса МКТУ по заявке №2022733403, в отношении которой вынесено решение о регистрации, имеют свои особенности, разный способ изготовления, область применения товаров/услуг и цель применения. Кроме того, они относятся к разному роду и имеют абсолютно разный круг потребителей и каналы сбыта. В силу различий их использования они могут быть отнесены к неоднородным товарам/услугам.

В подтверждение изложенных доводов заявителем была представлена распечатка оспариваемого решения Роспатента.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.04.2022) поступления заявки №2022721492 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов,

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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.

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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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).



Заявленное обозначение « OSMI Cards» является комбинированным и состоит из помещенных на двух строках словесных элементов «OSMI», «Cards», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, а также из помещенного в левой части знака изобразительного элемента в виде композиции из двух прямоугольников. Согласно возражению, правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в черном и голубом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как указывалось в решении Роспатента, словесный элемент «cards», входящий в состав заявленного обозначения, является словом английского языка и является множественным числом от слова «card», имеющего перевод «карта» (см. www.translate.google.ru). С учетом семантики указанного словесного элемента, следует признать его описательный характер применительно к испрашиваемым к регистрации товарам и услугам 09 и 42 классов МКТУ, поскольку данный словесный элемент указывает на их вид, свойство и назначение. Таким образом, данный элемент подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса и является неохраняемым элементом заявленного обозначения, что заявителем не оспаривается.

В решении Роспатента было указано также на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены обозначение (1) и знак (2).

Противопоставленное обозначение «**OSMI**» (1) является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского

алфавита. Согласно решению Роспатента от 31.07.2023, правовая охрана заявленному обозначению предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «OSMI» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класс МКТУ, что исключает необходимость анализа заявленного обозначения на тождество и сходство со знаком (2).

Анализ заявленного обозначения на соответствие пункту 6 статьи 1483 Кодекса в рамках его сходства с обозначением (1) показал следующее.



Заявленное обозначение «OSMI» (1) и обозначение «OSMI Cards» (2) содержат фонетически тождественные элементы «OSMI», являющиеся их основными или единственным индивидуализирующими элементами.

Согласно словарям основных европейских языков (см. Slovensko-ruski slovar, www.dic.academic.ru) слово «osmī» заявленного обозначения и обозначения (1) переводится со словенского на русский язык как «восьмой». Вместе с ем, указанное значение слова вряд ли знакомо российскому потребителю, в связи с чем наиболее вероятно их восприятие в качестве фантазийных слов.

Заявленное обозначение и обозначение (1) имеют графические отличия в виде наличия изобразительного элемента в составе заявленного обозначения, исполнения его в сочетании черного и голубого цветов и т.д. Однако, сравниваемые обозначения имеют и признаки визуального сходства, заключающиеся в исполнении их словесных элементов «OSMI» заглавными буквами латинского алфавита, начертание большинства графем совпадает.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о высокой степени сходства заявленного обозначения и обозначения (1), установленное на основе высокой степени фонетического и графического критериев сходства и при сниженном значении семантического фактора восприятия.

Сходство заявленного обозначения и обозначения (1) в возражении не оспаривается.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы компьютерные; компьютерные программы интерактивные мультимедийные; операционные компьютерные программы; программы для компьютеров, записанные; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы и микропрограммы компьютерные; программы компьютерные для деловых целей; программы компьютерные, загружаемые; программы операционные для компьютеров, записанные; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; программы компьютерные для использования в автоматизации и управлении бизнес-процессами; программное обеспечение; интерфейс графический программного обеспечения; обеспечение прикладное программное для смартфонов; обеспечение программное для компьютеров, записанное; обеспечение программное облачное; платформы программные, записанные или загружаемые; обеспечение программное для компьютерных игр, записанное; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; обеспечение компьютерное программное для создания карт; приложения мобильные загружаемые; приложения программные загружаемые; компьютерные программные приложения для мобильных телефонов; обеспечение программное и приложения для мобильных устройств; обеспечение программное обеспечение веб-приложений; приложения для использования с мобильными устройствами загружаемые; обеспечение программное загружаемое с интерфейсом программирования приложений; компьютерное программное обеспечение для разработки программного обеспечения; компьютерное программное обеспечение для доступа, создания, редактирования и управления базами данных общего назначения и передачи данных из баз данных и в базы данных; компьютерное

программное обеспечение для разработки программ для компьютеров и мобильных устройств; программное обеспечение для публикования ссылок к сайтам внутренних сетей и сайтам интернета; загружаемое компьютерное программное обеспечение для использования в связи с разработкой приложений; программное обеспечение для карт лояльности». Данные виды товаров относятся к программному обеспечению, программным продуктам и являются однородными товарами 09 класса МКТУ «носители записанные или загружаемые, чистые носители записи и хранения цифровой или аналоговой информации; карты памяти для видеоигровых устройств; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [не перезаписываемые]; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; флэш-накопители USB; компьютеры; клиенты тонкие [компьютеры]; компьютеры; компьютеры, носимые на себе; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; оборудование компьютерное; устройства для обработки информации; устройства считающие [оборудование для обработки информации]» а также компьютеры, оборудование для обработки информации» обозначения (1), представляющим собой носители информации, компьютеры, устройства для обработки информации. Однородность упомянутых товаров обусловлена тем, что программное обеспечение, программные продукты могут быть воплощены и записаны на материальном носителе, а также на компьютере, устройствах для обработки информации с целью ее воспроизведения потребителем. По мнению коллегии, у потребителя могут создаться правдоподобные представления с тем, что программа, а также ее материальный носитель, компьютер, на котором она записана, изготовлены одним лицом. Для данных видов товаров характерна взаимодополняемость, возможность совместной реализации.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается также в отношении услуг 42 класса МКТУ «исследования в области компьютерных программ; написание компьютерных программ; написание программ для обработки данных; проектирование и разработка компьютерных программ; размножение компьютерных программ; разработка компьютерных программ; разработка приложений для программ для компьютеров; разработка программ для обработки

информации; составление программ для компьютеров; разработка, создание программного кода и сопровождение программного обеспечения; авторская разработка программного обеспечения; аренда программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [saas]; обслуживание программного обеспечения; прокат программного обеспечения; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела; услуги программной инженерии для обработки данных; услуги технической поддержки программного обеспечения; разработка, развитие, установка и обслуживание программного обеспечения; разработка решений на основе компьютерных программных приложений; составление программного обеспечения для разработки веб-сайтов». Данные виды услуг связаны с написанием, проектированием, разработкой, составлением, модернизацией, обслуживанием программ, программного обеспечения, консультированием по разработке программ, разработкой приложений для программ, услугами по прокату программного обеспечения, таким образом, все испрашиваемые к регистрации услуги 42 класса МКТУ направлены на оказание услуг, связанных с программами, программным обеспечением. По мнению коллегии, испрашиваемые услуги 42 класса МКТУ являются однородными товарам 09 класса МКТУ «компьютеры; клиенты тонкие [компьютеры]; компьютеры; компьютеры, носимые на себе; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; оборудование компьютерное; устройства для обработки информации; устройства считающие [оборудование для обработки информации]» обозначения (1) ввиду нижеследующего. Так, лица, производящие компьютеры, оборудование для обработки информации оказывают также и услуги, связанные с написанием, разработкой, проектированием, модернизацией программ и программного обеспечения, разработкой приложений для программ и т.д. Данные виды деятельности по производству вышеупомянутых товаров 09 класса МКТУ и заявленных услуг 42 класса МКТУ тесно связаны, являются взаимодополняемыми,

могут исходить из единого источника происхождения и оказываться в отношении одного круга потребителей.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых принято решение о государственной регистрации обозначения по заявке №2022733403, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и обозначения (1) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). Установленная высокая степень сходства заявленного обозначения с обозначением (1), а также высокая степень однородности сравниваемых товаров и услуг, приводит к высокой вероятности смешения сравниваемых товаров и услуг в гражданском обороте Российской Федерации.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения заявленного обозначения и обозначения (1) обычными потребителями соответствующих товаров и услуг, в связи с чем вывод о сходстве заявленного обозначения и обозначения (1) и об однородности вышеуказанных товаров 09 и 42 классов МКТУ, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении заявитель ссылается на наличие у него прав на товарный знак по свидетельству №600390, который был зарегистрирован ранее, чем обозначение (1), а также был учтен экспертизой при регистрации обозначения (1). Вместе с тем, указанный довод не снимает высокой степени сходства заявленного обозначения и обозначения по заявке №2022733403, а также высокой степени однородности

заявленных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ по отношению к товарам 09 класса МКТУ обозначения (1).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.10.2023, оставить в силе решение Роспатента от 27.07.2023.