

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 26.10.2017, поданное ООО «Единый Фактор», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 19.06.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016706326, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2016706326 было подано 02.03.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее словесные элементы ONE FACTOR, выполненные шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент ONE заключен в квадратные скобки. Правовая охрана товарного знака испрашивается в светло-зеленом, темно-сером цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 19.06.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016706326 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Unofactor» по свидетельству №489580, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком установлено на основании фонетического, семантического и визуального сходства словесных элементов, а также однородности услуг 42 класса МКТУ, которые относятся к одному роду и виду услуг.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.10.2017, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, отсутствует вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг, оказываемых заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака, одному и тому же лицу, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения.

Заявитель полагает, что, несмотря на то, что оба обозначения заявлены для услуг 42 класса МКТУ, данные обозначения используются для индивидуализации разнородных, разноплановых услуг.

Заявитель осуществляет разработку программного обеспечения и алгоритмов машинного обучения для анализа геопространственных и иных данных от мобильных операторов и других источников, обогащенных демографической и поведенческой информацией, предоставляет право на использование программного обеспечения третьим лицам на условиях лицензии, а также предоставляет клиентам рекомендации для оптимизации бизнес процессов.

Потребителями данных услуг являются не рядовые граждане, а компании, делающие осмысленный выбор уникальных услуг. Для таких потребителей характерно принятие выверенных решений, исключена возможность спонтанной покупки.

Потенциальными клиентами правообладателя противопоставленного товарного знака являются компании нефтегазового сектора, заинтересованные в услугах по технологическому планированию и проектированию трубопроводов для газа, воды и отходов.

В возражении отмечено, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют сильные визуальные отличия, благодаря которым они производят различное общее зрительное впечатление (в заявленном обозначении присутствуют графические элементы в виде стилизованных скобок, использовано цветовое выделение и оригинальный вытянутый шрифт, в отличие от противопоставленного обозначения, которое воспринимается как одно слово, выполненное одним цветом прописными буквами с первой заглавной).

По мнению заявителя заявленное и противопоставленное обозначения отличаются фонетически: заявленное обозначение произносится как [ванфактар], начинается с твердого согласного звука, состоит из 6 согласных и 3 гласных звуков, а противопоставленное обозначение может произноситься двояко: [й'унофактар] или [унофактор], соответственно первый вариант прочтения содержит 6 согласных и 3 гласных звука, а второй вариант начинается с гласного звука и состоит из 5 согласных и 4 гласных звуков.

Кроме того, заявленное обозначение, разделенное на две части графическим и цветовым способом, читается как два отдельных слова - «one» и «factor», при этом оба они выделяются ударением. Элемент «one» имеет доминирующее положение. Противопоставленное обозначение «Unofactor» читается слитно как одно слово, деления на два элемента не происходит, ударением выделяется «factor».

Заявитель полагает, что семантические различия между сравниваемыми обозначениями обусловлены отсутствием смыслового значения в слове «Unofactor», а заявленное обозначение, в котором визуально выделены два словесных элемента, имеющие значения «Единый» и «Фактор», совпадают с фирменным наименованием заявителя на русском языке - ООО «ЕдиныйФактор».

Для снятия противопоставления и разграничения видов деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака заявитель готов скорректировать перечень услуг 42 класса МКТУ следующим образом:

«усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров, (а именно, в сфере повышения доходности и эффективности бизнеса, управления рисками, управления клиентским опытом, оптимизации маршрутной сети и рекомендаций по открытию торговых точек), обеспечение программное как услуга (а именно, в сфере повышения доходности и эффективности бизнеса, управления рисками, управления клиентским опытом, оптимизации маршрутной сети и рекомендаций по открытию торговых точек), обслуживание программного обеспечения (а именно, в сфере повышения доходности и эффективности бизнеса, управления рисками, управления клиентским опытом, оптимизации маршрутной сети и рекомендаций по открытию торговых точек); предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты (а именно, в сфере повышения доходности и эффективности бизнеса, управления рисками, управления клиентским опытом, оптимизации маршрутной сети и рекомендаций по открытию торговых точек), составление программ для компьютеров (а именно, в сфере повышения доходности и эффективности бизнеса, управления рисками, управления клиентским опытом, оптимизации маршрутной сети и рекомендаций по открытию торговых точек), тиражирование компьютерных программ (/а именно, в сфере повышения доходности и эффективности бизнеса, управления рисками, управления клиентским опытом, оптимизации маршрутной сети и рекомендаций по открытию торговых точек), услуги консультационные в области информационных технологий (а именно, в сфере повышения доходности и

эффективности бизнеса, управления рисками, управления клиентским опытом, оптимизации маршрутной сети и рекомендаций по открытию торговых точек), услуги "облачных" вычислений а именно, в сфере повышения доходности и эффективности бизнеса, управления рисками, управления клиентским опытом, оптимизации маршрутной сети и рекомендаций по открытию торговых точек), консультации в области информационной безопасности (а именно, в сфере повышения доходности и эффективности бизнеса, управления рисками, управления клиентским опытом, оптимизации маршрутной сети и рекомендаций по открытию торговых точек), составление технической документации а именно, в сфере повышения доходности и эффективности бизнеса, управления рисками, управления клиентским опытом, оптимизации маршрутной сети и рекомендаций по открытию торговых точек), услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий (а именно, в сфере повышения доходности и эффективности бизнеса, управления рисками, управления клиентским опытом, оптимизации маршрутной сети и рекомендаций по открытию торговых точек)».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.06.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016706326 в отношении скорректированного перечня услуг 42 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация с сайта правообладателя противопоставленного товарного знака;
- информация с сайта заявителя;
- протокол осмотра сайтов и результатов поисковой выдачи в Яндекс и Google по запросам «Onefactor» и «Unofactor»;
- письма от компаний Мегафон, Райффайзен банк и Тинькофф банк;
- статьи и материалы конференций;
- выписки из реестра по товарным знакам №№545411, 605846;
- копия Устава ООО «ЕдиныйФактор».

На заседании коллегии, которое состоялось 13.12.2017, заявитель дополнительно скорректировал перечень услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующим образом:

«преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование], услуги консультационные в области информационных технологий, услуги «облачных» вычислений, консультации в области информационной безопасности, составление технической документации, услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий».

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

С учетом даты (02.03.2016) поступления заявки №2016706326 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 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 настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение **(ONE)FACTOR**, включающее словесные элементы ONE FACTOR, выполненные шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита в светло-зеленом и темно-сером цветовом сочетании. Словесный элемент ONE заключен в квадратные скобки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №489580 **Unofactor**, представляющий собой словесное обозначение, выполненное строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ:

научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров (технологическое планирование и проектирование трубопроводов для газа, воды и отходов, предоставление информации для технологических исследований, программирование на заказ

веб-страниц, отображающих определяемую пользователем информацию, личные профили и информацию).

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком установлено на основании фонетического сходства словесных элементов ONE FACTOR – UNOFACTOR, которое обусловлено тождеством звучания конечной части [FACTOR], а также наличием близких [О - U – E] и тождественных [N-N] звуков, расположенных в начальной части, при этом визуальное деление заявленного обозначения на части ONE и FACTOR не влияет на его фонетическое восприятие в целом и на вывод о его фонетическом сходстве со словом Unofactor.

Сравниваемые словесные элементы состоят из значимых лексических единиц английского (ONE) и испанского/итальянского (UNO) языков, имеющих тождественный перевод на русский язык (ONE, UNO - один, единый), а также слова FACTOR, который имеет одинаковое значение (фактор) и однозначно воспринимается носителями различных языков, включая английский, испанский, итальянский языки. Соответственно, подобие заложенных в эти обозначения понятий и идей определяет семантическое сходство сравниваемых словесных элементов.

Принимая во внимание фонетическое и семантическое сходство словесных элементов, имеющиеся визуальные различия между обозначениями не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве.

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о сильном визуальном различии между сравниваемыми знаками, поскольку выполнение сопоставляемых обозначений заглавными буквами латинского алфавита усиливает сходство при их визуальном восприятии.

Однородность услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, обусловлена их совпадением по роду, поскольку эти услуги относятся к научным исследованиям и разработкам в

области информационно-коммуникационных и компьютерных технологий, которые могут использоваться в любой области деятельности. При этом услуги, включенные в перечень противопоставленного товарного знака, наряду с указанием конкретной области (технологическое планирование и проектирование трубопроводов для газа, воды и отходов), носят общий родовой характер (научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; предоставление информации для технологических исследований, программирование на заказ веб-страниц, отображающих определяемую пользователем информацию, личные профили и информацию), включающий услуги, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016706326.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный знак в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016706326, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.10.2017, и оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2017.