

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 03.07.2017, поданное ООО «НОВЫЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015725637 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 17.08.2015 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 28, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное

## MyDocuments

обозначение \_\_\_\_\_, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку.

Роспатентом 07.03.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015725637 в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 09, 16, 28, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- согласно данным сети Интернет (<https://www.microsoft.com/ru;>  
<http://dic.academic.ru/>) компания «Microsoft» впервые представила папку «My

documents» в операционной системе Windows в качестве хранения пользовательских файлов;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении части товаров 09 класса МКТУ, части товаров 16 класса МКТУ, части услуг 35 и 38 классов МКТУ, всех услуг 42 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги;

- в отношении другой части товаров 09 и 16 классов МКТУ, другой части услуг 35 и 38 классов МКТУ регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения товаров и услуг, а также производителя товаров, лица, оказывающего услуги;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным



товарным знаком , зарегистрированным ранее на имя «Министерство экономического развития Российской Федерации», Москва по свидетельству № 533439, приоритет от 05.12.2013 в отношении однородных услуг 35, 38, 42 классов МКТУ. При этом услуги 42 класса МКТУ были признаны также однородными части заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 03.07.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.03.2017.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- использование компанией «Microsoft» словосочетания «My Documents» идентифицирует папку для лучшей и более удобной навигации в пользовательском интерфейсе операционной системы Windows. Выбор наименования папки для хранения «My Documents» было выбрано не как способ индивидуализации товара или услуги, а как понятное каждому пользователю обозначение, облегчающее процесс работы с интерфейсом операционной системы. Пользователь понимает, что в этой папке хранятся именно его документы. В последних обновлениях операционной

системы наименование изменилось на «Documents»;

- пользователь имеет возможность самостоятельно выбирать название для компьютерных папок, включая папку «My documents». Таким образом, пользователь выбирает наименование папки по своему усмотрению, что исключает вероятность введения в заблуждение в отношении производителя товаров, лица, оказывающего услуги;

- компьютерная папка сама по себе не является товаром или услугой, так как она не обладает свойствами и качествами, присущими товарам или услугам. Компанией «Майкрософт» была разработана операционная система с графическим интерфейсом, которая положила основу древовидной системе хранения файлов;

- англоязычная версия заявленного обозначения не может ввести в заблуждение подавляющее большинство российских потребителей, которые пользуются операционной системой Windows, не владея английским языком;

- компания «Microsoft» позволяет пользователю самостоятельно определять порядок пользования операционной системой, менять наименование папок и выбирать языковые настройки;

- русскоязычной версией заявленного обозначения «MyDocuments» является наименование «МоиДокументы»;

- заявитель считает возможным сосуществование нескольких созвучных товарных знаков, в случае если соблюдается критерий неоднородности товаров и услуг;

- заявитель является известным разработчиком платформы для организации облачного сервиса хранения и совместного редактирования документов «МойОфис»;

- созвучность используемых наименований «MyDocuments» - заявителем, а «Мои документы» - правообладателем противопоставленного товарного знака, не подразумевает однородность товаров и услуг;

- при оценке однородности товаров важно разделять специализацию компании или учреждения, их потенциальный рынок, а также направленность на конкретную потребительскую нишу. При данных обстоятельствах неоднородность товаров и услуг обоснована разными рынками их сбыта, разными потребителями, неодинаковой областью применения, неодинаковым назначением. Кроме того,

товары и услуги, предлагаемые заявителем и МФЦ «Мои документы», не являются взаимозаменяемыми для потребителя;

- МФЦ «Мои документы» специализируется на предоставлении государственных услуг населению. Их особенность заключается в объединении государственных служб в одном местоположении, что исключает необходимость собирать документы по разным отделениям государственных органов, сокращая время оказания услуг;

- заявитель является разработчиком программного продукта, направленного на организацию облачного сервиса хранения и совместного редактирования документов. Услуги заявителя заключаются в разработке бесплатного программного продукта, позволяющего работать с электронными документами, таблицами и презентациями;

- обнаруженные различия в области применения и назначения товаров и услуг, оказываемые заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака, позволяют предотвратить введение потребителя в заблуждение через ассоциации.

На основании изложенного в возражении, поступившем 03.07.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к возражению приложены документы в отношении делопроизводства по заявке № 2015725637.

На заседании коллегии представителями заявителя было приобщено к материалам дела ходатайство об ограничении перечня товаров и услуг, суть которого сведена к уточнению части товаров 09 класса МКТУ: «обеспечение программное для компьютеров, а именно, для совместного редактирования документов, таблиц, презентаций, для работы с календарями, контактами, для работы с электронной почтой, для сбора, редактирования, составления, хранения информации и данных; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение], а именно, для совместного редактирования документов, таблиц, презентаций, для работы с календарями, контактами, для работы с электронной почтой, для сбора, редактирования, составления, хранения информации и данных». Заявителем также изложена просьба об оставлении остальных товаров 09, 16, 28, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, без изменений.

С учетом даты подачи (17.08.2015) заявки № 2015725637 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности

товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

## MyDocuments

является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку без пробела. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, 16, 28, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ скорректированного перечня.

В заключении по результатам экспертизы приведены источники информации из сети Интернет, содержащие сведения о том, что компания «Microsoft» использует словосочетание «My Documents» в качестве названия папки для лучшей и более удобной навигации в пользовательском интерфейсе. Вместе с тем, в силу заложенного смыслового значения заявленное обозначение (в переводе с английского языка на русский язык означает: мои документы) для среднего российского потребителя не будет вызывать однозначных ассоциаций с продуктами компании «Microsoft». Кроме того, как следует из материалов возражения, в последних обновлениях операционной системы наименование изменилось на «Documents», что уменьшает вероятность ассоциации заявленного обозначения с продуктами компании «Microsoft». Таким образом, потребитель воспримет заявленное обозначение в качестве англоязычного словосочетания с переводом на русский язык «мои документы», то есть как то, что может относиться к каким-то личным документам человека. Иных смысловых образов заявленное обозначение не вызывает.

Таким образом, заявленное обозначение не вызовет в сознании потребителя ложного или вводящего в заблуждение представления относительно производителя, вида, либо назначения товаров/услуг. Следовательно, в отношении заявленных товаров 09, 16, 28, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 533439 (приоритет от 05.12.2013) является комбинированным. Словесный элемент «МОИ ДОКУМЕНТЫ» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Словесный элемент «государственные и муниципальные услуги» является неохраняемым. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «белый, светло-красный, коричневый, бежевый».

Анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 533439 (2) на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал близость фонетического звучания словесных элементов «My Documents» (Май Документс) заявленного обозначения (1) и словесного элемента «МОИ ДОКУМЕНТЫ», входящего в противопоставленный товарный знак (2). Так, сравниваемые словесные элементы имеют близкий состав гласных и согласных звуков: «м-», «д-к-м-нтс» (1) / «м-», «д-к-м-нт-» (2); «-ай», «-о-у-е-» (1) / «-ои», «-о-у-е-ы» (2).

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) показал подобие заложенных в обозначениях идей. Словесный элемент «MyDocuments» заявленного обозначения (1) имеет перевод с английского языка на русский язык: «мои документы» (см, например, электронный словарь <https://translate.google.ru/>). Таким образом, смысловые значения сравниваемых словесных элементов «MyDocuments» (1) и «МОИ ДОКУМЕНТЫ» (2) совпадают.

Визуально сравниваемые обозначения (1) и (2) разнятся за счет графической проработки каждого из обозначений. Вместе с тем, особенности исполнения обозначений носят в данном случае вспомогательный характер с точки зрения их индивидуализирующей способности.

В данном случае фонетический и семантический критерии сходства являются основополагающими для признания заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) сходными.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, то есть являются сходными.

В отношении однородности сравниваемых товаров 09, 16, 28 классов МКТУ и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные. Сравнимые обозначения (1) и (2) обладают высокой степенью сходства.

Сравниваемые перечни услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) тождественны, либо относятся к одинаковым родовым понятиям «услуги в области рекламы», «услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения», имеют общее назначение (распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к нему; исследование рынка с целью повышения спроса, увеличения сбыта товаров и т.п.) и круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Сравниваемые перечни услуг 38 класса МКТУ заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) тождественны, либо относятся к одинаковым родовым понятиям «услуги служб связи», «услуги по прокату оборудования для обеспечения связи», имеют общее назначение (передача информации посредством телекоммуникаций и т.п.) и круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Сравниваемые перечни услуг 42 класса МКТУ заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2) тождественны, либо относятся к одинаковым родовым понятиям «услуги в области компьютерных технологий», «исследования научные в различных областях», имеют общее назначение (проектирование, внедрение, разработка программного обеспечения, компьютерных



сетей, исследования и т.д.) и круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Товары 09 класса МКТУ (за исключением товара «магниты декоративные»), товары 16 класса МКТУ (за исключением товара «флаги бумажные») заявленного обозначения (1) сопутствуют услугам 35, 38, 42 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака (2), поскольку совместно встречаются с ними в гражданском обороте, что обуславливает их однородность.

Сокращение заявителем заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ не приводит к утрате однородности сравниваемых товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ. Представленные заявителем уточненные позиции перечня товаров 09 класса МКТУ относятся к программному обеспечению для компьютеров и компьютерным программам. Перечень противопоставленного товарного знака (2) включает такие общие услуги 42 класса МКТУ как «составление программ для компьютеров; разработка программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; инсталляция программного обеспечения и т.д.», которые являются однородными товарам 09 класса МКТУ уточненного перечня заявленного обозначения (1).

Также коллегией учтена известность и репутация правообладателя противопоставленного товарного знака (2) (см., например, <http://mydocuments36.ru>) в области предоставления государственных и муниципальных услуг населению на территории Российской Федерации.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 09, 16, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» товарного знака (2).

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленный товарный знак (2) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09, 16, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения (1) в отношении части товаров 09, 16 классов МКТУ, услуг 35, 38, 42 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении другой части товаров 09 класса МКТУ «магниты декоративные», товаров 16 класса МКТУ «флаги бумажные», всех товаров 28 класса МКТУ коллегия не находит противоречия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а также, как было проанализировано выше, требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 03.07.2017, отменить решение Роспатента от 07.03.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015725637.**