

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 26.10.2018, поданное «View, Inc.», Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.12.2017 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1328905 в отношении части товаров 09, всех товаров 19 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1328905, произведенной Международным Бюро ВОИС 08.11.2016 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09, 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1328905 представляет собой словесное обозначение «**INTELLIGENCE**».

Согласно решению Роспатента от 26.12.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1328905 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, основанному на предварительном отказе от 28.09.2017, установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1328905 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения;

- с товарным знаком **WEB INTELLIGENCE** [2] по свидетельству № 303114, приоритет от 17.02.2005 (срок действия регистрации продлен до 17.02.2025), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «САП Фрэнс», 35 рю д'Эльзас, 92300 Левалуа-Перре, Франция, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



- с обозначением [3] по заявке № 2016738186 (дата подачи 14.10.2016), заявленного ранее от ООО «Смарт Ритейл», Москва в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.10.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.12.2017.

Доводы возражения, поступившего 26.10.2018, сводятся к следующему:

- заявителем получено согласие от заявителя противопоставленного обозначения [3]. Кроме того, на момент подачи настоящего возражения регистрационная пошлина за решение о государственной регистрации обозначения [3] в качестве товарного знака не уплачена;

- в отношении противопоставленного товарного знака [2] заявитель обращался в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в отношении всех зарегистрированных товаров 09 класса МКТУ вследствие его неиспользования. На момент подачи возражения заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака [2] находятся на стадии завершения переговоров по поводу предоставления согласия;

- сравниваемые обозначения [1] и [2,3] имеют фонетические, семантические и визуальные отличия. Так, противопоставленное обозначение [3] произносится как «ин-те-ли-дженс ри-тейл», знак [2] имеет произношение «вэб ин-те-ли-дженс», что обуславливает разную фонетическую длину и разное произношение как начальных, так и конечных элементов сравниваемых обозначений;

- визуально знаки [1] и [2] различаются, поскольку состоят из разного количества слов и имеют разный буквенный состав;
- графически знак [1] и противопоставленное обозначение [3] имеют различия, обусловленные разным зрительным впечатлением, обусловленным за счет присутствия в обозначении [3] изобразительного элемента красного цвета и оригинального шрифтового исполнения словесного элемента;
- семантические различия сравниваемых обозначений [1] и [2,3] обусловлены заложенными в них различными идеями. Так, знак [1] в переводе с английского языка означает: «разведка, интеллект, разум, информация, умственные способности». Противопоставленный знак [2] имеет перевод с английского языка на русский язык «сетевая разведка». Обозначение [3] может быть переведено с английского языка как «интеллектуальная розничная торговля»;
- сравниваемые товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях знака [1] и противопоставлений [2,3] являются неоднородными. Знак [1] предназначен для маркировки и использования компьютерных программ, предназначенных для установки, настройки и управления теплоизоляционными стеклопакетами, при этом предлагаются в комплекте с ними. Правообладатель противопоставленного знака [2] специализируется на бизнес-аналитике и корпоративном программном обеспечении.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие документы:

- согласие от заявителя противопоставленного обозначения [3] – [4];
- сведения из сети Интернет в отношении деятельности заявителя – [5].

На заседании коллегии от представителя заявителя к материалам дела были приобщены: копия Определения о принятии искового заявления к производству (по делу № СИП-680/2018) - [6], проект и оригинал письма-согласия (с переводом на русский язык) от правообладателя противопоставленного знака [2] - [7].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 26.10.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (08.11.2016) международной регистрации № 1328905 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] 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 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленный на регистрацию знак «**INTELLIGENCE**» [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, 19 классов МКТУ, указанных в перечне

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

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставлений были указаны: товарный знак **WEB INTELLIGENCE** [2] по свидетельству № 303114, приоритет от 17.02.2005 (срок действия регистрации продлен до 17.02.2025);



обозначение [3] по заявке № 2016738186 (дата подачи 14.10.2016)
Правовая охрана противопоставленного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Обозначение [3] по заявке № 2016738186 (дата подачи 14.10.2016) не может быть противопоставлено заявленному обозначению [1], поскольку по данной заявке 07.12.2018 было принято решение о признании данной заявки отозванной.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель («САП Фрэнс», Франция) противопоставленного товарного знака [2] дал письменное безотзывное согласие [7] на предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации и его использование в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Сравниваемые обозначения [1] и [2] не тождественны, имеют различия как фонетического (в противопоставленном знаке [2] присутствует элемент «WEB»), так и смыслового характера (знак [1] имеет перевод с английского языка на русский язык «ум, умственные способности, разум, разведка», знак [2] переводится как «веб-разведка; веб-интеллект». См. электронные словари: <https://www.translate.ru/>, <https://translate.google.ru/>).

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Из материалов дела усматривается, что фактические области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2] различны:

- строительная сфера, производство стекла и стеклопакетов с электрохромным покрытием (заявитель. См., например, материалы возражения [5]);
- бизнес-аналитика, корпоративное программное обеспечение (правообладатель противопоставленного знака [2]. См., например, материалы возражения, сайт сети Интернет: <https://www.sap.com/france/about.html>).

Таким образом, имеющиеся материалы в совокупности свидетельствуют об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации.

Наличие согласия [7] от правообладателя противопоставленного товарного знака [2], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет коллегии снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Отсутствие смешения сравниваемых знаков [1] и [2] на рынке, а также отсутствие введения потребителей в заблуждение также отражено в согласии [7].

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.10.2018, отменить решение Роспатента от 26.12.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1328905 в отношении всех товаров 09, 19 классов МКТУ.