

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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 23.08.2017 возражение, поданное ООО «Яндекс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015723655, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**Protect**» по заявке №2015723655, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.07.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.04.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных товаров и услуг 09 (части), 35 (части), 38, 41 классов МКТУ. В отношении другой части товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, а также всех услуг 42 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранние приоритеты и принадлежащие иным лицам:

- с товарными знаками «**PROTECT**» [1] (свидетельство №391493 с приоритетом от 03.03.2008), «**ПРОТЭКТ**» [2] (свидетельство №355392 с приоритетом от 12.03.2007), зарегистрированные в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя «НПО Протэкт», 152023, Ярославская обл., г. Переславль-Залесский, ул. Магистральная, 28;

- с товарным знаком «**ПРОТЕКТ**» [3] (свидетельство №433905 с приоритетом от 30.10.2009), зарегистрированный в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Науменко Юрия Евгеньевича, 344025, г. Ростов-на-Дону, ул. Пролетарская, 33;

- с товарным знаком «**PROTECT724**» [4] (свидетельство №588004 с приоритетом от 16.12.2014), зарегистрированным в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных товарам 09 класса МКТУ (относящимся к компьютерам и программному обеспечению), 42 класса МКТУ на имя Хьюлетт Паккарт Энтерпрайз Дивелопмент ЛП, 11445, Компэк Сентер Драйв Вест, Хьюстон, штат Техас 77070, США;

- с товарным знаком «**Protect**» [5] (свидетельство №599538 с приоритетом от 09.07.2015), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя ООО «Протект», 119146, Москва, Фрунзенская наб., 36,2, кв. 103.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и оспаривает отказ регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 09 класса МКТУ «загружаемое программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями и сообщениями электронной почты; загружаемые компьютерные программы для удаленного мониторинга и анализа; загружаемые программы по компьютерной безопасности;

интерфейсы для компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; пакеты программ; программно-аппаратные комплексы для управления базами данных; программно-аппаратные компьютерные средства; программно-аппаратные средства, включая микропрограммы; программное обеспечение для беспроводных коммунистических сетей; программное обеспечение для доступа в Интернет; программное обеспечение системное встраиваемое; программы для компьютеров; программы компьютерные и телекоммуникационные средства (включая модемы), обеспечивающие связь с базами данных, локальными компьютерными сетями, глобальными компьютерными сетями и Интернетом; программы компьютерные, используемые в области телекоммуникаций при электронной передаче документов или передаче факсимильных сообщений; компьютерное программное обеспечение для передачи электронных сообщений; компьютерное программное обеспечение для электронной передачи данных, изображений и документов через глобальную компьютерную сеть; компьютерное программное обеспечение для предоставления возможности пользователя общаться в режиме реального времени и предоставления электронных табло для обмена сообщениями между пользователями в разделах по интересам; компьютерное программное обеспечение, используемое для исследований, поиска, классификации и организации данных; компьютерное программное обеспечение, используемое для улучшения качества работы и функционирования компьютерных сетей» и услуг 42 класса МКТУ «защита информационных систем от вирусов», при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- с учетом ограничения перечня товаров и услуг 09, 42 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается правовая охрана товарного знака, в качестве противопоставления могут рассматриваться только товарные знаки по свидетельствам №391493, №355392, №599538, №588004;

- товарные знаки по свидетельствам №391493, №355392 зарегистрированы для товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, представляющих собой различные устройства сигнализации, научные и технологические услуги, относящиеся к ним исследования и разработки, инжиниринг, контроль качества товаров, услуги в

области химии, экспертизу инженерно-техническую, которые не являются однородными таким товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ заявленного обозначения, как «программное обеспечение; защита информационных систем от вирусов», следовательно эти противопоставления не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- не являются однородными товарам и услугам 09, 42 класса МКТУ заявленного обозначения товары 09 класса МКТУ «пленки защитные для жидкокристаллических дисплейных экранов [имеющие форму экрана]; дисплеи чувствительные к прикосновению и экраны управления; чехлы для телефонов; чехлы для мобильных телефонов; чехлы защитные для смартфонов; чехлы для телефонных трубок; чехлы для переносных компьютеров», приведенные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №599538, что также исключает этот товарный знак в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- что касается противопоставленного товарного знака «PROTECT724» по свидетельству №588004, то он не может рассматриваться в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ в силу отсутствия сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров (услуг), для маркировки которых они предназначены;

- отсутствие сходства сравниваемых обозначений обусловлено наличием в товарном знаке по свидетельству №588004 цифры «724», обеспечивающей фонетические и семантические отличия, а также особой графической проработки заявленного обозначения, отсутствующей у противопоставленного товарного знака;

- товары и услуги 09, 42 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №588004 не являются однородными в силу отличий по роду (виду), потребительским свойствам, функциональному назначению, отсутствию взаимодополняемости или взаимозаменяемости, условиям реализации, кругу потребителей и укладу использования.

В силу изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 28.04.2017 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2015723655 в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, уже указанных в решении, а также для товаров и услуг 09, 42 класса МКТУ, приведенных в возражении.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (30.07.2015) подачи заявки №2015723655 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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.

Заявленное обозначение «**Protect**» по заявке №2015723655 с приоритетом от 30.07.2015 является словесным, выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Заявленное обозначение было подано на регистрацию в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В соответствии с поданным возражением правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для товаров 09 и 42 класса МКТУ:

09 класс МКТУ - «загружаемое программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями и сообщениями электронной почты; загружаемое компьютерные программы для удаленного мониторинга и анализа; загружаемые программы по компьютерной безопасности; интерфейсы для компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; пакеты программ; программно-аппаратные комплексы для управления базами данных; программно-аппаратные компьютерные средства; программно-аппаратные средства, включая микропрограммы; программное обеспечение для беспроводных коммунистических сетей; программное обеспечение для доступа в Интернет; программное обеспечение системное встраиваемое; программы для компьютеров; программы компьютерные и телекоммуникационные средства (включая модемы), обеспечивающие связь с базами данных, локальными компьютерными сетями, глобальными компьютерными сетями и Интернетом; программы компьютерные, используемые в области телекоммуникаций при электронной передаче документов или передаче факсимильных сообщений; компьютерное программное обеспечение для передачи электронных сообщений; компьютерное программное обеспечение для электронной передачи данных, изображений и документов через глобальную компьютерную сеть; компьютерное программное обеспечение для предоставления возможности пользователя общаться в режиме реального времени и

предоставления электронных табло для обмена сообщениями между пользователями в разделах по интересам; компьютерное программное обеспечение, используемое для исследований, поиска, классификации и организации данных; компьютерное программное обеспечение, используемое для улучшения качества работы и функционирования компьютерных сетей»;

42 класс МКТУ «защита информационных систем от вирусов».

В связи с тем, что заявителем оспаривается решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2015723655 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении части товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, анализу подлежат указанные в заключении экспертизы противопоставленные товарные знаки «**PROTECT**» [1] (свидетельство №391493), «**ПРОТЭКТ**» [2] (свидетельство №355392), «**PROTECT724**» [4] (свидетельство №588004), «**PROTECT**» [5] (свидетельство №599538), правовая охрана которым предоставлена в отношении этих товаров и услуг.

Противопоставленные товарные знаки «**PROTECT**» [1] по свидетельству №391493 с приоритетом от 03.03.2008 и «**ПРОТЭКТ**» [2] по свидетельству №355392 с приоритетом от 12.03.2007 являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана этим товарным знакам предоставлена для товаров и услуг 09, 17, 19, 35, 42 классов МКТУ, в частности, для товаров 09 класса МКТУ «сигнализация световая или механическая, в том числе конуса сигнальные дорожные для визуального ориентирования, разделения транспортных потоков и ограждения мест проведения работ на дорогах; ленты сигнальные для предостерегающих сигналах о пролегающих коммуникациях; ленты сигнальные оградительные для временного ограждения мест производства работ» и услуг 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; инжиниринг; контроль качества товаров, указанных в классах 09, 17 и 19 классов МКТУ; услуги в области химии; экспертиза инженерно-техническая».

Противопоставленный товарный знак «**PROTECT724**» [4] по свидетельству №588004 с приоритетом от 16.12.2014 является словесным, включает в свой состав словесный элемент «PROTECT», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и цифру «724». Цифра «724» указана в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана товарному знаку предоставлена для услуг 42 класса МКТУ «компьютерные услуги, а именно создание онлайн-общества для пользователей в целях участия в дискуссиях по вопросам, связанным со средствами обеспечения безопасности, официальным выпуском продукции и совместным использованием специализированного видео».

Противопоставленный товарный знак «**PROtect**» [5] по свидетельству №599538 с приоритетом от 09.07.2015 является словесным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена для товаров 09 класса МКТУ «пленки защитные для жидкокристаллических дисплейных экранов [имеющие форму экрана]; дисплеи чувствительные к прикосновению и экраны управления; чехлы для телефонов; чехлы для мобильных телефонов; чехлы защитные для смартфонов; чехлы для телефонных трубок; чехлы для переносных компьютеров».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и указанных противопоставленных товарных знаков [1], [2], [4], [5] на предмет сходства показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1], [2], [4], [5] включают в свой состав в качестве индивидуализирующего элемента слово «PROTECT» (и его транслитерацию «ПРОТЭКТ»).

Слово «PROTECT» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков представляет собой лексическую единицу английского языка, имеющую согласно словарно-справочным данным (см. Англо-русский словарь, <http://www.translate.ru>, <https://www.lingvolive.com>), определенное смысловое значение - «защищать, охранять».

Указанные индивидуализирующие словесные элементы сравниваемых обозначений характеризуются семантическим и фонетическим тождеством, а,

кроме того, выполнены буквами одного алфавита - латинского, что усиливает их сходство, несмотря на ряд особенностей шрифтового исполнения заявленного обозначения и противопоставления [5].

Что касается цифрового элемента «724», входящего в состав противопоставленного товарного знака [4], то он является неохраняемым и в соответствии с положениями пункта 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, относится к слабым элементам. При экспертизе же словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов. Таким образом, при сопоставлении с заявленным обозначением товарного знака «PROTECT724» [4] цифровой элемент этого знака не оказывают существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом при наличии совпадающих фонетически и семантически сильных индивидуализирующих словесных элементов.

В этой связи имеющееся семантическое и фонетическое сходство сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [4], [5] обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В свою очередь сравнительный анализ товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [4], [5] показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, связанных с программным обеспечением, а также для услуг 42 класса МКТУ «защита информационных систем от вирусов», являющихся услугами в области программирования.

Правовая охрана товарным знакам [1], [2] представлена для товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой различные устройства сигнализации, а также для услуг 42 класса МКТУ, представляющих собой научные и технологические услуги, относящиеся к ним исследования и разработки, инжиниринг, контроль качества товаров, услуги в области химии, инженерно-техническую экспертизу.

Сопоставляемые товары и услуги 09, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] отличаются друг от друга по виду и назначению, имеют разный круг потребителей, следовательно, не являются однородными.

Противопоставленный товарный знак [5] зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой различные аксессуары для мобильных телефонов, смартфонов и переносных компьютеров. Данные товары отличаются от товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения по виду, назначению, кругу потребителей, что обуславливает вывод об отсутствии однородности.

В силу отсутствия однородности товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [5] эти противопоставления могут быть сняты.

Что же касается противопоставленного товарного знака [4], то такие услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых ему предоставлена правовая охрана, как «компьютерные услуги, а именно создание онлайн-общества для пользователей в целях участия в дискуссиях по вопросам, связанным со средствами обеспечения безопасности, официальным выпуском продукции и совместным использованием специализированного видео», являются услугами в области создания и технического обслуживания веб-сайтов для третьих лиц.

Приведенные выше услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4] и заявленного обозначения представляют собой услуги в области компьютерных технологий, предполагают работу программистов по написанию компьютерных программ для третьих лиц, что обуславливает одну и ту же область деятельности, одинаковое назначение этих услуг. Кроме того, следует отметить, что услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения связаны с одной и той же тематикой – компьютерная безопасность, что также обуславливает вывод об одинаковой сфере их применения.

Что касается товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения, представляющие собой компьютерные программы, то они также как услуги 42 класса МКТУ относятся к области компьютерных технологий. При этом следует

принять во внимание положения пункта 3.5 Методических рекомендаций по проверке однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №198, согласно которому однородными между собой могут быть признаны товары и услуги, например, такие как «программы для компьютеров (09 класс МКТУ) и «составление программ для компьютеров» (42 класс МКТУ).

Учитывая, что сопоставляемые услуги в области компьютерных технологий и программного обеспечения представляют собой одну область деятельности, предполагают работу одних и тех же специалистов в области компьютерных технологий для третьих лиц, следует сделать вывод об их однородности.

Таким образом, установленное выше сходство заявленного обозначения «**Protect**» и противопоставленного товарного знака «**PROTECT724**» [4] по свидетельству №588004, а также однородность товаров (услуг), для маркировки которых они предназначены, свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, а, следовательно, о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, приведенных в просительной части возражения. В этой связи у коллегии отсутствуют основания для изменения решения Роспатента от 28.04.2017 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для этих товаров и услуг, а, значит, для удовлетворения возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2017.