

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 поступившее 10.06.2020 возражение ООО «Амбrella Альянс» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019737862, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения **Umbrella IT** в качестве товарного знака по заявке №2019737862 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 01.08.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой обозначение «Umbrella IT», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенное под отрезком прямой.

Решение Роспатента от 28.03.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «CISCO UMBRELLA» по свидетельству №636879 [1], зарегистрированным на имя Сиско Текнолоджи, Инк. (корпорация штата Калифорния), 170 Вест Тасмэн Драйв, Сан-Хосе, Калифорния 95134, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров и услуг 09, 42 классов (см. открытые реестры, www.1fips.ru). Также в

заключении указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент ИТ представляет собой общепринятое сокращение от information technology, с англ. Информационные Технологии - использование технологий для хранения, обмена передачи или обработки информации (см Интернет, www.dic.academic.ru - Справочник технического переводчика).

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- экспертиза не изучила дополнительные материалы заявителя, большая часть которых датируется началом 2018 - серединой 2019 г., т.е. задолго до даты подачи заявки №2019737862 на товарный знак;

- компания «UMBRELLA IT» входит в ТОП-100 компаний-работодателей на территории Российской Федерации по данным сайта HEAD HUNTER (www.hh.ru) на 2018 г. и занимает там почетное место (см.приложение). Также компания имеет официальные дипломы и награды, например, Диплом 2019 г. в номинации «ИТ-компания 2019 г. на юге России» (приложение 19), а также сертификат крупной премии THE 2019 International business awards «АЙТИ КОМПАНИЯ ГОДА» (см. приложение) Кроме того, корпоративная айдентика Umbrella IT победила в международном конкурсе iF DESIGN AWARD 2020 в направлении "Коммуникационный дизайн". С 1953 года премию iF DESIGN AWARD вручают за выдающийся дизайн в 6 дисциплинах, охватывающих 70 категорий. Представители более 50 стран участвуют в конкурсе ежегодно. За 67 лет всего 38 российских дизайн-проектов были отмечены знаком качества iF Design Awards. Более того, компания Umbrella IT сотрудничает с большим количество клиентов из Канады и прочих иностранных государств, которые являются заказчиками компании и для которых Umbrella IT реализует сложнейшие проекты и разрабатывает программное обеспечение, что подтверждается множеством договоров на оказание услуг;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с товарным знаком [1] по фонетическому и графическому признакам сходства обозначений;

- в частности, обозначение «Umbrella IT» (транслит.на русский «Амбrella АЙТИ») состоит из 2 словесных элементов, 5 слогов [ам-брел-ла ай-ти], 12 букв. 10 звуков. Основное логическое ударение будет падать на конечный элемент обозначения «АЙТИ». Противопоставленный товарный знак со словесным элементом «CISCO UMBRELLA» (транслит.на русский «СИСКО АМБРЕЛЛА») состоит из двух словесных элементов, где основное логическое ударение будет падать на начальную часть обозначения «СИСКО», а также состоит из 14 букв. 13 звуков. Кроме того, различное расположение словесных элементов «Umbrella» в сравниваемых обозначениях (в заявленном обозначении «Umbrella IT» - в начале, в противопоставленном товарном знаке «CISCO UMBRELLA» - в конце) существенно влияет на фонетическое восприятие сравниваемых обозначений у потребителей;

- сравниваемые обозначения различаются по виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу и будут создавать различное зрительное впечатление в глазах потребителей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе и принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019737862 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в регистрации обозначения по заявке на товарный знак №2019737862.
2. Сведения из открытых реестров Роспатента по заявке № 2019737862.
3. Сведения из открытых реестров по товарному знаку №636879.
4. Выписка из ЕГРЮЛ по заявителю.
5. Договор на оказание рекламных услуг № 08/1 от 01.06.2018 г.
6. Договоры на оказание услуг.
7. Победа корпоративной айдентики в iF DESIGN AWARD.
8. Кампания с «АЛЬФА-БАНК» по разработке ипотечных решений.

9. Кампания с Hamleys.
10. Кампания с Мэри Кей.
11. Кампания с Alcon.
12. Кампания с DISNEY.
13. Рейтинг Head Hunter .
14. Акты и платежные поручения, подтверждающие участие в конференциях.
15. Телевизионный ролик Umbrella IT на РБК .
16. Статьи о компании.
17. Рекомендательные письма и дипломы с переводом.
18. Разработка дизайна в студии Артемия Лебедева.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (01.08.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой обозначение **Umbrella IT** .

Государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а именно 09 класса МКТУ - компьютерные программные приложения для мобильных телефонов; приложения для компьютерного программного обеспечения загружаемые; пакеты программного обеспечения на основе интеграции нескольких

приложений; программное обеспечение для интеграции приложений и баз данных; программное обеспечение для контроля и управления приложениями серверов доступа; компьютерное программное обеспечение для повышения аудиовизуальных возможностей мультимедийных приложений; компьютерное программное обеспечение, которое помогает компьютерам использовать параллельные приложения и осуществлять параллельные вычисления; программное обеспечение для обработки изображений, используемое в мобильных телефонах; графические, загружаемые для мобильных телефонов; компьютерное программное обеспечение, позволяющее передавать фотографии на мобильные телефоны; обеспечение программное для виртуальной реальности; обеспечение программное обучающее для детей; обеспечение программное системное для VPN; платформы программного обеспечения; платформы программные, записанные или загружаемые; обеспечение программное для обмена сообщениями загружаемое; обеспечение программное для навигационных систем GPS; обеспечение программное для оптического распознавания символов; обеспечение программное для отправки электронной почты; обеспечение программное для систем спутниковой навигации; программное обеспечение для защиты электронной почты; программное обеспечение для использования локальной сети; компьютерное программное обеспечение для управления терминалами самообслуживания; обеспечение программное для обработки изображений, графики и текста; обеспечение программное для отправки сообщений в сети Интернет; обеспечение программное для отправки электронной почты загружаемое; программное обеспечение для связи с пользователями карманных компьютеров; программное обеспечение для создания и оформления веб-сайтов; программное обеспечение для создания и просмотра цифровых изображений и фотографий; программное обеспечение коммуникационное для подключения глобальной компьютерной сети; программное обеспечение для управления работой аудио- и видеоустройств; программное обеспечение для создания и редактирования музыки и звуков; загружаемое программное обеспечение для обмена мгновенными сообщениями и сообщениями электронной почты; 42 класса МКТУ- программирование

мультимедийных приложений; предоставление временного использования веб-приложений; предоставление временного использования онлайн-приложений и программных средств; разработка решений на основе компьютерных программных приложений; технические консультации, связанные с приложениями и применением программного обеспечения; хостинг компьютерных программных приложений для внешних пользователей; анализ и оценка продукции и услуг в отношении возможных будущих приложений; консалтинг в области компьютерных сетей и приложений для облачных (рассеянных) вычислений и обработки данных; провайдерские услуги в отношении электронных данных, файлов; приложений и информации; предоставление для временного использования незагружаемых программных приложений с доступом к ним через веб-сайт; размещение программного обеспечения компьютерных приложений в области управления знаниями для создания баз данных с возможностью поиска информации; создание и поддержка веб-сайтов для мобильных телефонов; программирование пользовательских веб-страниц; проектирование веб-порталов; проектирование веб-страниц; прокат веб-серверов; размещение веб-сайтов в Интернете; поддержка веб-сайтов; обслуживание веб-сайтов; обновление веб-сайтов; разработка и обслуживание веб-сайтов; разработка и программирование веб-сайтов; создание и проектирование веб-сайтов; создание и поддержка веб-сайтов; создание и сопровождение веб-сайтов; хостинг веб-порталов; составление программного обеспечения для разработки веб-сайтов; создание, поддержание и хостинг веб-сайтов на заказ; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; хостинг онлайн-веб-услуг для третьих лиц для обмена онлайн-контентом; хостинг веб-сайтов для создания и размещения на нем микро-сайтов для предприятий; хостинг онлайн-веб-услуг для третьих лиц, для проведения интерактивных дискуссий; установка программного обеспечения для доступа в Интернет; дизайн, разработка и введение в действие программного обеспечения; инсталляция и сопровождение программных продуктов для доступа в Интернет.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019737862 в заключении по результатам экспертизы указано его

несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком [1] в отношении однородных товаров и услуг.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «**CISCO UMBRELLA**», выполненное стандартным шрифтом.

Товарный знак [1] зарегистрирован в отношении следующих товаров и услуг: 09 класса МКТУ - компьютерное программное обеспечение; компьютерное оборудование; компьютерное программное обеспечение и оборудование для обеспечения безопасности компьютерных сетей, фильтрации контента, блокировки доступа к вредоносным веб-сайтам, для обнаружения и предотвращения несанкционированных сетевых вторжений и внедрения вредоносных компьютерных программ, а также для контроля и управления политиками сетевой безопасности и доступом пользователей; 42 класса МКТУ - компьютерные услуги; программное обеспечение как услуга (saas); программное обеспечение как услуга (saas) в виде услуг программного обеспечения для обеспечения безопасности компьютерных сетей, фильтрации контента, блокировки доступа к вредоносным веб-сайтам, для обнаружения и предотвращения несанкционированных сетевых вторжений и внедрения вредоносных компьютерных программ, а также для контроля и управления политиками сетевой безопасности и доступом пользователей; консультации в области безопасности компьютерных сетей; службы технической поддержки в области компьютерной безопасности, защиты данных/информации, электронных сообщений, безопасности глобальной и локальных сетей, а именно, мониторинг сетевых систем, обнаружение и устранение проблем в работе программного обеспечения.

Указанные товары и услуги являются однородными товарам и услугам, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, поскольку они относятся к области программного обеспечения, компьютерных и информационных технологий, что заявителем не оспаривается в возражении.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного экспертизой товарного знака [1] показал следующее.

Заявленное обозначение **Umbrella IT** и противопоставленный знак «CISCO UMBRELLA» [1] являются сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение в товарный знак [1] сильного элемента «Umbrella» (в переводе на русский язык означает «зонт») заявленного обозначения, который выполняет в нем основную индивидуализирующую функцию в отличие от элемента IT, не обладающего различительной способностью, поскольку является общепринятым сокращением от словосочетания information technology.

Несмотря на отсутствие смыслового значения у словесного элемента «CISCO» противопоставленный знак [1] может быть переведен на русский язык как «Зонт компании Сиско Текнолоджи, которая является одной из крупнейших мировых компаний, специализирующейся в области компьютерной индустрии и информационных технологий. Близкие смысловые ассоциации сравниваемых обозначений обусловлены тем, что заявленное обозначение «Umbrella IT» с учетом смысловых значений входящих в него элементов может быть переведено как «Зонтичные информационные технологии»,

Что касается визуального признака сходства сравниваемых обозначений, то этот признак относится к второстепенным признакам сходства словесных обозначений, не оказывающим существенного влияния на восприятие знаков потребителем. Однако следует отметить, что выполнение знаков с использованием букв одного алфавита сближает сравниваемые обозначения в визуальном плане. Изображение в виде отрезка прямой над словесным обозначением «Umbrella IT» не является настолько оригинальным элементом, чтобы признать сопоставляемые обозначения существенно отличающимися по общему зрительному впечатлению, производимому на потребителя.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

С учетом установленного сходства обозначений и высокой степени однородности товаров и услуг существует вероятность смешения их в гражданском обороте при маркировке сравниваемыми обозначениями, следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Обозначение «ИТ», входящее в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как является общепринятым сокращением от Information technology (см. Интернет-словари), как справедливо отмечено экспертизой, что характеризует заявленные товары 09 и услуги 42 классов МКТУ.

Относительно представленных дополнительных материалов, касающихся деятельности заявителя и известности заявленного обозначения, коллегия отмечает, что указанные сведения не могут служить основанием для признания сравниваемых обозначений несходными до степени смешения, а заявленного обозначения соответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.06.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.03.2020.