

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.08.2021, поданное Акционерным обществом "Лаборатория Касперского", Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019750977, при этом установила следующее.

АКТИВИРУЙ БУДУЩЕЕ

Обозначение “ ” по заявке № 2019750977, поданной 04.10.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 15.04.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019750977 в отношении всех товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно тождественно товарному знаку «АКТИВИРУЙ БУДУЩЕЕ» по свидетельству №394651 с приоритетом от 02.09.2008, срок действия регистрации продлен до 20.09.2028, зарегистрированным на имя Автономной некоммерческой образовательной организации дополнительного профессионального образования "Учебный центр "Трайтек"", 410012, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им. Слонова И.А., д. 1, оф. 40, в отношении услуг 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 35 классов МКТУ. Таким образом, обозначение по заявке № 2019750977 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.03.2021 поступило возражение. Основные доводы возражения сводятся к несогласию заявителя с установленной однородностью сравниваемых товаров и услуг. Так, в частности, заявленные товары 09 класса МКТУ могут быть охарактеризованы как коробочные программные продукты - программное обеспечение, предназначенное для неопределённого круга покупателей и поставляемое на условиях «как есть», со стандартными для всех покупателей функциями. Испрашиваемые услуги по 35 классу МКТУ могут быть объединены понятием маркетинговых услуг. При обращении к перечню услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака становится очевидным, что он содержит часть услуг, которые обладают ярко выраженной направленностью и не имеют ничего общего с маркетингом или программным продуктом. Таким образом, сравниваемые услуги 35, 42 классов МКТУ не удовлетворяют основным критериям однородности (разный вид/род; назначение, условия оказания, круг потребителей). Следовательно, услуги маркетинга и услуги программирования не могут быть признаны однородными, так как не удовлетворяют критериям однородности. Кроме

того, заявитель сообщает о том, что Заявитель сообщает, что в процессе рассмотрения судебного спора по делу СИП-42/2021 между АО «Лаборатория Касперского» и АНО УЦ «Трайтек» (правообладателем оспариваемого товарного знака) было достигнуто мировое соглашение. Итогом переговоров явилась договорённость, согласно которой АНО УЦ «Трайтек» было подано заявление о сокращении перечня услуг 42 класса МКТУ.

Из информации, размещенной на официальном сайте, следует, что 26.07.2021г. в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации были внесены изменения касательно товарного знака по свидетельству №394651. Из перечня 42 класса МКТУ исключены услуги 42 класса МКТУ, связанные с программированием и разработкой программных продуктов.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.04.2021 и предоставить обозначению по заявке № 2019750977 правовую охрану в отношении всех товаров 09 и всех услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

К материалам возражения приложена распечатка сведений с официального сайта о товарном знаке по свидетельству №394651 (1).

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.10.2019) подачи заявки № 2019750977 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 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.

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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019750977 заявлено

словесное обозначение « **АКТИВИРУЙ БУДУЩЕЕ** », выполненное крупным шрифтом буквами русского алфавита.

Как было указано выше, оспариваемое решение Роспатента в части отказа в регистрации обозначения по заявке №2019750977 в отношении всех товаров 09, 35 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака.

АКТИВИРУЙ БУДУЩЕЕ

Противопоставленный словесный товарный знак « БУДУЩЕЕ » по свидетельству №394651 с приоритетом от 02.12.2004 выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В связи с полным совпадением в сравниваемых обозначений всех элементов, коллегией установлено тождество обозначений.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Что касается однородности товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2019750977, и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, то коллегия установила следующее.

Товары 09 класса МКТУ «обеспечение программное для компьютеров для защиты от вирусов; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы операционные для компьютеров; мониторы [программы для компьютеров]; программы компьютерные, загружаемые; публикации электронные загружаемые», в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2019750977, представляют собой программные продукты.

Услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного на дату вынесения оспариваемого решения включали такие позиции как «научные и технологические

услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое]; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат веб-серверов; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров». Сравнимые товары 09 класса МКТУ и услуги 42 класса МКТУ являются сопутствующими друг другу, в процессе оказания услуг 42 класса МКТУ, связанных с программированием, может быть создан программный продукт, относящийся к товарам 09 класса МКТУ, и наоборот, товарам 09 класса МКТУ как, например, компьютеры и обеспечение к ним, требуется в дальнейшем обслуживание техники и поддержание, обновление работы программного обеспечения, которые, зачастую, могут происходить из одного источника. Следовательно, вывод оспариваемого решения об однородности товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака является обоснованным.

Услуги 35 класса МКТУ «маркетинг в части публикаций программного обеспечения; предоставление информации о программном обеспечении через веб-сайты», в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2019727296, представляют собой услуги продвижения, при этом в качестве предмета продвижения указано программное обеспечение, а также указаны способы реализации этой услуги – посредством веб-сайтов. Таким образом, несмотря на

разный вид и род сравниваемых услуг, способ их оказания может быть сходным. В частности, при продвижении программного обеспечения через веб-сайты, необходимо выполнить действия с веб-сайтом путем добавления новой информации, в результате чего на нем появится реклама продукта. Коллегия установила, что испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ могут сопутствовать услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, а принимая во внимание тождество сравниваемых обозначений, сравниваемые услуги 35 и 42 классов МКТУ могут восприниматься как произошедшие из одного и того же источника.

Вместе с тем, в возражении, поступившем 15.04.2021, заявитель ссылается на новые обстоятельства, которые не были известны Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения. В частности, в процессе рассмотрения судебного спора по делу СИП-42/2021 между АО «Лаборатория Касперского» и АНО УЦ «Трайтек» (правообладателем оспариваемого товарного знака) было достигнуто мировое соглашение. Итогом переговоров явилась договорённость, согласно которой АНО УЦ «Трайтек» было подано заявление о сокращении перечня услуг 42 класса МКТУ. Из информации, размещенной на официальном сайте, следует, что 26.07.2021г. в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации были внесены изменения касательно товарного знака по свидетельству №394651. Из перечня 42 класса МКТУ исключены услуги 42 класса МКТУ, связанные с программированием и разработкой программных продуктов. Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 394651 сохранена в отношении следующего перечня услуг 42 класса МКТУ «услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; анализ химический; архитектура; аутентификация произведений искусств; дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области физики;

исследования в области химии; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; калибровка [измерения]; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевое дело; моделирование одежды; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; оформление интерьера; планирование городское; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; услуги в области промышленной эстетики; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; экспертиза инженерно-техническая».

Перечисленные выше услуги 42 класса МКТУ неоднородны и не являются сопутствующими товарам 09 класса МКТУ и услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2019727296, так как программные продукты и сопутствующие им услуги по их продвижению отличаются по роду, виду, назначению и кругу потребителей от услуг научных исследований, экспертизы и инженерных разработок.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.08.2021, отменить решение Роспатента от 15.04.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019750977.