

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.08.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТауКонсалт», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1537706, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку

«» по международной регистрации № 1537706, произведенной 10.03.2020 Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) с конвенционным приоритетом от 23.09.2019, была предоставлена на основании решения Роспатента от 26.10.2020 в отношении всех товаров и услуг 09, 10, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации (см. WIPO Gazette № 45/2020 от 19.11.2020). Знак по международной регистрации № 1537706 зарегистрирован на имя «Alveo Technologies, Inc.», Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2021 поступило возражение, в котором выражено мнение о том,

что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1537706 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 6 (2) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

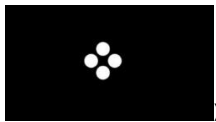
По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с зарегистрированными на его имя товарными знаками « movavi» по свидетельству № 745881 (приоритет – 30.04.2019), «» по свидетельству № 745882 (приоритет – 30.04.2019), «» по свидетельству № 745883 (приоритет – 30.04.2019), «» по свидетельству № 656637 (приоритет – 07.06.2017), «» по свидетельству № 656714 (приоритет – 07.06.2017), «» по свидетельству № 666372 (приоритет – 07.06.2017), охраняемыми в отношении однородных товаров и услуг и образующими «серию» товарных знаков лица, подавшего возражение.

В возражении приведен сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, сделан вывод о том, что графический элемент знака по международной регистрации № 1537706 полностью повторяет и имитирует графический элемент, используемый лицом, подавшим возражение, в «серии» его товарных знаков. Также приведен вывод об однородности товаров 09, услуг 42 классов МКТУ оспариваемой регистрации товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки лица, подавшего возражение.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, полагает, что оспариваемый товарный знак не соответствует пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, так как вводит потребителей в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги. В возражении поясняется, что лицо, подавшее возражение, разработало логотип «» и начало его использовать еще в 2008 году. За время использования товарные знаки лица, подавшего возражение, приобрели узнаваемость среди потребителей программного обеспечения.

Также в возращении содержатся сведения о том, что в рамках экспертизы заявок №№ 2020720376, 2020720377, 2020720378, поданным лицом, подавшим

возражение, было установлено сходство соответствующих обозначений « ,

« , « , » и оспариваемого товарного знака.

В подтверждение доводов возражения в нем имеются ссылки на судебные решения и постановления, касающиеся вопросов сходства товарных знаков / обозначений.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1537706 недействительным в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, для которых он зарегистрирован.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений о знаке по международной регистрации № 1537706 с переводом на русский язык;

(2) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 745881, 745883, 745882, 656637, 656714, 666372;

(3) уведомления о результатах проверки соответствия обозначений требованиям законодательства по заявкам №№ 2020720376, 2020720377, 2020728378.

В адрес правообладателя, указанный в МБ ВОИС, 06.09.2021 в порядке, установленном пунктами 15, 18 и 20 Правил, было направлено уведомление о принятии к рассмотрению возражения, в котором ему предлагалось представить в Роспатент и в адрес лица, подавшего возражение, отзыв на возражение.

Правообладатель, надлежащим образом уведомленный о принятии возражения к рассмотрению, о дате, времени и месте заседания коллегии, а также ознакомленный с возражением со дня получения соответствующего почтового отправления и с материалами, относящимися к предмету спора со дня

опубликования соответствующих материалов (пункт 21 Правил), отзыв по мотивам возражения не представил, участия в заседаниях коллегии не принимал.

Согласно пункту 41 Правил неявка стороны спора, надлежащим образом уведомленной о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1537706 (23.09.2019) охраноспособность указанного знака оценивается, исходя из требований Кодекса и Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступивших в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

В соответствии с пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.



Оспариваемый знак «» по международной регистрации № 1537706 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде композиции из четырех одинаковых кругов и словесного элемента «ALVEO», выполненного заглавными буквами латинского алфавита в стандартной шрифтовой манере. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 1537706 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 10, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные в возражении товарные знаки по свидетельствам №№ 745881, 745882 и 745883 представляют собой комбинированные обозначения

«», «» и «», состоящие из изобразительного элемента в виде композиции из четырех одинаковых кругов и слова «movavi», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Товарные знаки по свидетельствам №№ 745881, 745882 и 745883 зарегистрированы в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.



Противопоставленные в возражении товарные знаки «» и «» по свидетельствам № 666372 и № 656637 являются изобразительными, включают / представляют собой круг, внутри которого расположена композиция из четырех одинаковых кругов. Товарные знаки по свидетельствам №№ 666372, 656637 зарегистрированы в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный в возражении товарный знак «» по свидетельству № 656714 является комбинированным, включает слово «movavi», буква «О» которого выполнена в виде круга с изображением стилизованной развевающейся ленты, внутри которого расположена композиция из четырех одинаковых кругов. Товарный знак по свидетельству № 656714 зарегистрирован в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных в возражении товарных знаков показал, что они включают графическую часть – композицию из четырех одинаковых кругов, размещенных на равном удалении от центра полученной фигуры и выполненных, соответственно, в положениях 3, 6, 9, 12 часовой позиции (по аналогии с двенадцатичасовым циферблатом часов).

Роль графического элемента «» в составе оспариваемого знака «» нельзя признать несущественной ввиду его расположения в начальной, сильной позиции, что обуславливает акцентирование на нем внимания потребителя.

Изображение аналогичной композиции на фоне круга является центральным фрагментом изобразительных товарных знаков «», «» по свидетельствам №№ 666372 и 656637, а также изобразительного элемента товарного

знака «» по свидетельству № 656714. В товарных знаках «», «» и «» по свидетельствам №№ 745881, 745882 и 745883 композиция из четырех одинаковых кругов занимает начальную позицию и, следовательно, привлекает внимание потребителя.

Коллегия принимает во внимание различие словесных элементов оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков

«», «», «», «», а также

наличие круга как фона для композиции из четырех кругов в противопоставленных товарных знаках «», «», «», в двух случаях сопровождающегося изображением стилизованной развевающейся ленты.

Вместе с тем необходимо учитывать, что при определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений: если первым впечатлением от сравниваемых обозначений является сходство, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением.

В данном случае следует констатировать сходство концепции (то есть содержания) изобразительных элементов знаков, обусловленное:

- наличием симметрии в расположении четырех одинаковых кругов,
- характером изображений четырех одинаковых кругов,
- внешней формой четырех одинаковых кругов, размещенных во всех случаях в положениях 3, 6, 9, 12 часовой позиции.

Совокупность указанных признаков определяет производимое сравниваемыми композициями (изобразительными элементами знаков) сходное общее зрительное впечатление.

Вероятность смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Относительно степени сходства сравниваемых обозначений коллегия отмечает следующее.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что все противопоставленные в возражении товарные знаки образуют «серию» знаков, в данном случае не может быть признан убедительным. Для вывода о том, что элемент образует «серию» товарных знаков, принадлежащих одному производителю, такой элемент должен

обладать узнаваемостью, идентифицирующей его как относящегося к такой «серии» знаков, при этом сами товарные знаки должны обладать созависимостью друг от друга именно в связи с наличием одного и того же элемента, образующего «серию».

В данном случае три из шести противопоставленных товарных знаков (« movavi», « movavi» и « movavi») характеризуются тождественными элементами и их одинаковым взаимным расположением. Эти товарные знаки различаются лишь цветовым решением, следовательно, рассматриваются как варианты одного и того же обозначения.

Знаки «» и «» имеют совпадение в изобразительном элементе, однако, «серию» знаков не образуют в силу своего незначительного количества.

Товарные знаки « movavi» / « movavi» / « movavi» и «» в качестве образующего «серию» элемента содержат слово «movavi», определяющее их созависимость друг от друга. Изобразительная составляющая данных товарных знаков в силу различного исполнения не обладает той степенью узнаваемости, которая могла бы идентифицировать эти знаки как «серию», в основу которой положен именно изобразительный элемент. При этом совокупность одного знака с вариантами одного и того же обозначения не порождает «серию» знаков в связи с незначительным количеством созависимых товарных знаков.

Таким образом, наличие шести регистраций товарных знаков на имя одного лица в данном случае не признается «серией» знаков.

Вместе с тем сходство оспариваемого знака « ALVEO» и товарных знаков « movavi» / « movavi» / « movavi» усиливается за счет одинакового композиционного решения как знаков в целом, так и изобразительного

элемента в частности – графическая композиция в данном случае может быть охарактеризована как тождественная.

Поскольку потребитель не имеет возможности непосредственно сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке / обозначении, виденном ранее, то выполнение тождественного изобразительного элемента в одну строку со словесным элементом, состоящим из шести латинских букв во всех случаях, обеспечивает высокую степень ассоциирования названных знаков друг с другом в целом, несмотря на их некоторые отличия.

Степень сходства оспариваемого товарного знака «» и противопоставленного изобразительного товарного знака «» также следует признать высокой в силу полного вхождения в оспариваемый знак композиции, составляющей основную часть противопоставленного товарного знака. Наличие фона в виде круга в данном случае не обеспечивает качественно разное впечатление от графического элемента, поскольку не способствует появлению нового смыслового образа при его восприятии.

Что касается степени сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков «» и «», то она, напротив, снижается, за счет сопровождения композиции из кругов изображением стилизованной развевающейся ленты, которая в совокупности с круглым фоном для четырех кругов способна вызывать иные ассоциации, например, связанные с катушкой киноленты (кинопленки), что соответствует описанию этих противопоставленных знаков. В то же время имеющихся в изображениях различий недостаточно для формирования качественно иного уровня восприятия графической композиции и для вывода об отсутствии сходства этих товарных знаков.

Изложенное в своей совокупности свидетельствует об ассоциировании оспариваемого и противопоставленных товарных знаков друг с другом в целом, хотя и в различной степени.

Анализ однородности товаров / услуг 09 и 42 классов МКТУ оспариваемой регистрации и товаров / услуг, указанных в перечнях свидетельств №№ 745881, 745883, 745882, 656637, 656714, 666372, показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации – «recorded or downloadable medical software for testing and detection of DNA and RNA; recorded or downloadable medical software for diagnosing and reporting the existence or symptoms of disease in the nature of endocrine disorders, metabolic disorders including obesity, oncologic disorders, renal disorders, urologic disorders, hepatic disorders, disorders of the nervous system, infectious disorders, immunologic disorders, gastrointestinal disorders, respiratory and pulmonary disorders, cardiovascular disorders, hematologic disorders, reproductive disorders, ocular disorders, dermatologic disorders, psychological disorders, and musculoskeletal disorders» (неофициальный перевод: записанное или загружаемое медицинское программное обеспечение для тестирования и обнаружения ДНК и РНК; записанное или загружаемое медицинское программное обеспечение для диагностики и сообщения о наличии или симптомах заболевания, имеющего характер эндокринных расстройств, метаболических расстройств (включая ожирение), онкологических заболеваний, нарушений функций почек, урологических расстройств, нарушений со стороны печени, расстройств нервной системы, инфекционных заболеваний, иммунологических нарушений, нарушений со стороны желудочно-кишечного тракта, нарушений со стороны дыхательной системы, сердечно-сосудистых расстройств, гематологических расстройств, нарушений репродуктивной функции, глазных болезней, кожных заболеваний, психологических расстройств и патологий опорно-двигательного аппарата) представляют собой программные продукты, применяющиеся в медицинской сфере деятельности.

Эти услуги по своей родовой и видовой принадлежности однородны, в частности, товарам «обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные, загружаемые / программы компьютерные

[загружаемое программное обеспечение]», имеющимся в перечнях всех противопоставленных регистраций.

Коллегия отмечает, что признаки рода и вида товаров являются основными признаками однородности, их наличие позволяет сделать вывод о высокой степени однородности сравниваемых товаров, несмотря на наличие в перечне оспариваемой регистрации конкретизации сферы применения этих товаров, поскольку в противопоставленных перечнях формулировки представлены широко, следовательно, охватывают любую сферу, к которой могут относиться программные продукты.

Кроме того, коллегия считает обоснованным довод возражения о том, что оспариваемые товары 09 класса МКТУ корреспондируют также таким противопоставленным услугам 42 класса МКТУ, как «модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; тиражирование компьютерных программ», указанным в перечнях регистраций №№ 745881, 745883, 745882, 656637, 656714, 666372. Данный вывод основан на том, что результатом оказания этих услуг является программный продукт, то есть сравниваемые товары и услуги неразрывно связаны, взаимозаменяемы и, зачастую, имеют один и тот же источник происхождения. Отсутствие конкретизации сферы применения прикладных программ, создаваемых / модернизируемых / тиражируемых в соответствии с формулировками противопоставленных перечней, свидетельствует о возможности признания наличия также таких признаков однородности как общий круг потребителей и одинаковые условия реализации / оказания сопоставляемых товаров / услуг.

Оспариваемые услуги 42 класса МКТУ «research and development of new products» (неофициальный перевод: исследования и разработка новых продуктов) по роду, виду и назначению идентичны услугам «исследования и разработка новых товаров для третьих лиц», указанным в перечнях всех противопоставленных регистраций. Данные услуги совпадают по своему содержанию, квалифицируются как однородные в высокой степени.

Услуга 42 класса МКТУ оспариваемого перечня «providing medical and scientific research information via the internet» (неофициальный перевод: предоставление информации о медицинских и научных исследованиях через Интернет) представляет собой услугу информационного характера, связанную с медицинскими и научными исследованиями, способ оказания которой конкретизирован средствами информационных технологий.

Названная деятельность сопутствует научным и медицинским исследованиям, а также связана с услугами в области информационных технологий. По своему назначению рассматриваемая услуга однородна услуге «предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов», в отношении которой охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 745881, 745883, 745882. Кроме того, данная услуга оспариваемой регистрации может рассматриваться как однородная по кругу потребителей и критерию «взаимодополняемость» с услугой «исследования медицинские», указанной в перечнях регистраций №№ 745881, 745883, 745882.

Коллегией принято во внимание также то, что противопоставленные регистрации №№ 745881, 745883, 745882, 656637, 656714, 666372 действуют в отношении услуг исследовательских в различных научных областях (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), что может обуславливать общий круг потребителей, взаимодополняемость и общую родовую принадлежность оспариваемой услуги «providing scientific research information via the internet» (неофициальный перевод: предоставление информации о научных исследованиях через Интернет) с названными услугами противопоставленных регистраций.

Услуга «providing medical research information via the internet» (неофициальный перевод: предоставление информации о медицинских исследованиях через Интернет) по роду, кругу потребителей и критерию взаимодополняемости может

быть признана однородной услугам «исследования медицинские» противопоставленных регистраций №№ 745881, 745883, 745882.

Учитывая высокую степень сходства оспариваемого товарного знака «» и противопоставленных товарных знаков «», «», «», а также высокую степень однородности всех товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ оспариваемой регистрации товарам / услугам, указанным в перечнях свидетельств №№ 745881, 745883, 745882, коллегия приходит к заключению о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Высокая степень однородности оспариваемых товаров 09 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ – «providing scientific research information via the internet» (неофициальный перевод: предоставление информации о научных исследованиях через Интернет) товарам и услугам, в отношении которых охраняются товарные знаки «», «» и «», установленная наряду с выводом о сходстве сопоставляемых обозначений также свидетельствует о нарушении оспариваемой регистрацией пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса для этих товаров и услуг.

Что касается вероятности смешения знака «» в отношении услуги «providing medical research information via the internet» (неофициальный перевод: предоставление информации о медицинских исследованиях через Интернет) с противопоставленными товарными знаками «», «» и «», не содержащими в перечне услуг «исследования медицинские», то она может быть установлена только в случае сопоставления знака «» с изобразительным товарным знаком «», поскольку их степень сходства определена как высокая, следовательно, однородности сравниваемых услуг по двум второстепенным критериям достаточно для установления вероятности смешения.

Коллегией не установлена высокая степень сходства спорного знака «» с товарными знаками «» и «», а также не установлена высокая степень однородности услуг «providing medical research information via the internet» с услугами, указанными в перечнях регистраций №№ 666372, 656714, что в совокупности позволяет усмотреть отсутствие вероятности их смешения в отношении соответствующей услуги.

Таким образом, оспариваемый знак «» не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, указанных в регистрации, поскольку сходен до степени смешения с товарными знаками «», «», «», «» по свидетельствам №№ 745881, 745883, 745882, 656637. Кроме того, оспариваемый знак «» не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ – «providing scientific research information via the internet» (неофициальный перевод: предоставление информации о научных исследованиях через Интернет), указанных в регистрации, поскольку сходен до степени смешения с товарными знаками «» и «» по свидетельствам №№ 656714, 666372.

В отношении доводов возражения о несоответствии знака по международной регистрации № 1537706 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегией установлено следующее.

Как известно, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя, в частности, в результате ассоциаций с иным производителем, основанных на предшествующем опыте потребителя.

В связи с этим в отношении возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги) установлено следующее.

Согласно доводам возражения ООО «ТауКонсалт» разработало логотип, начало его использовать в 2008 году, в частности, на сайте <https://www.movavi.ru>, зарегистрированном в 2006 году, что обосновывается скриншотами страниц сайтов whois-service.ru, <https://web-old.archive.org>.

Анализ представленных сведений свидетельствует о существовании в сети Интернет сайта <https://www.movavi.com/ru>, на котором 12.01.2008 размещалось обозначение «» и указывалось следующее: «Movavi VideoSuite представляет вам ШЕСТЬ потрясающих инструментов для работы с видео в одном пакете. Редактировать. Перерабатывать. Расколоть. Захватывать. Гореть. Рвать. Сохранить на iPod. Учить больше». В верхней части вкладки браузера отображен логотип «».

Сходство оспариваемого товарного знака «» и представленного на сайте <https://www.movavi.com/ru> логотипа «» основано на сходстве изобразительных элементов указанных комбинированных обозначений. При этом степень сходства не может быть оценена как высокая в связи с различными словесными элементами, композиционным и цветовым решением обозначений, а также в связи с сопровождением композиции из кругов изображением стилизованной развевающейся ленты, которая в совокупности с круглым фоном для четырех кругов способна вызывать иные ассоциации, например, связанные с катушкой киноленты (киноплёнки).

В свою очередь, степень сходства оспариваемого товарного знака и логотипа «», расположенного в верхней части вкладки браузера представленного скриншота, является высокой в связи с полным совпадением графической части в виде сочетания кругов.

Вместе с тем установленное сходство обозначений само по себе не является основанием для вывода о несоответствии оспариваемой регистрации пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку для соответствующего вывода нуждаются в установлении вероятные ассоциативные связи средних потребителей – адресатов конкретных товаров / услуг – в отношении конкретного обозначения.

Для того чтобы можно было сделать вывод о возможности введения среднего российского потребителя конкретных товаров в заблуждение ввиду того, что конкретное обозначение используется иным изготовителем, должно быть установлено, как минимум, что:

- этот изготовитель использует конкретное обозначение в Российской Федерации;

- это используемое обозначение среднему российскому потребителю, по крайней мере, известно (см. решения Суда по интеллектуальным правам по делам №№ СИП-96/2018, СИП-546/2014, СИП-547/2014, СИП-548/2014, СИП-383/2015, СИП-311/2015).

Коллегия отмечает, что представленные с возражением материалы не позволяют сделать вывод о том, что сведения скриншота сайта <https://www.movavi.com/ru> каким-либо образом относятся к деятельности лица, подавшего возражение, в частности, в связи с тем, что сведения сайта [whois-service.ru](https://www.whois-service.ru) касаются иного адреса сайта (<https://www.movavi.ru>).

Указание скриншота «инструментов¹ для работы с видео» может быть истолковано как программа для обработки видео (видеоредактор), либо как оборудование для создания / монтажа / редактирования видео, что не позволяет установить перечень товаров / услуг, для которых лицом, подавшим возражение, может быть подтверждено использование противопоставляемого логотипа.

Таким образом, из данных источников невозможно сделать вывод об использовании лицом, подавшим возражение, противопоставляемого обозначения в Российской Федерации ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении каких-либо товаров и / или услуг.

Более того, размещенные в тексте возражения скриншоты не являются подтверждением известности используемого лицом, подавшим возражение, логотипа на территории Российской Федерации, возникшей до даты приоритета

¹ Инструмент – орудие для производства каких-нибудь работ (см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/74770>).

оспариваемого товарного знака и связанной с деятельностью лица, подавшего возражение, однородной товарам / услугам оспариваемой регистрации.

Резюмируя изложенное, упомянутые скриншоты не содержат фактических данных, подтверждающих то, что при восприятии товарного знака «  в сознании потребителя может возникнуть представление об изготовителе товара, которое не соответствует действительности. В связи с этим довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара (лица, оказывающего услуги) и, как следствие, о его несоответствии пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса является не доказанным.

Вместе с тем установленное выше несоответствие оспариваемой регистрации пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса является самостоятельным основанием для признания предоставления правовой охраны указанному знаку в соответствующей части недействительным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.08.2021, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1537706 недействительным в отношении всех товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.