

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 (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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 07.09.2021 возражение, поданное компанией INVAR CONSULTING LTD, Лихтенштейн (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1531739.

Международная регистрация №1531739 знака «**GRANATUM SOLUTIONS**» с конвенционным приоритетом от 08.10.2019 произведена Международным Бюро ВОИС 27.03.2020 на имя заявителя INVAR CONSULTING LTD, Egertastrasse 17, FL-9490 Vaduz (LI) в отношении услуг 42 класса МКТУ *«computer programming; updating of computer software; consultancy in the design and development of computer hardware; recovery of computer data; maintenance of computer software; computer system analysis; computer system design; creating and maintaining web sites for others; hosting computer sites [web sites]; installation of computer software; conversion of computer programs and data, other than physical conversion; computer software consultancy; rental of web servers; monitoring of computer systems by remote access; software as a service [SaaS]; information technology [IT] consultancy; server hosting; off-site data backup; electronic data storage; providing information on computer technology and programming via a web*

site/providing information on computer technology and programming via a website; cloud computing; outsource service providers in the field of information technology; internet security consultancy; data security consultancy; platform as a service [PaaS]».

Роспатентом 14.05.2021 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1531739 в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам экспертизы, приведенным в предварительном решении об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1531739, словесный элемент «SOLUTIONS» не обладает различительной способностью, является неохраняемым.

Кроме того, знак «**GRANATUM SOLUTIONS**» по международной регистрации №1531739 сходен до степени смешения с товарным знаком



по свидетельству №535343 с приоритетом от 01.06.2012, зарегистрированным в отношении однородных услуг 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Гранатовое дерево», 129110, Москва, Орловский пер., 7.

В поступившем возражении заявителем не оспаривается довод экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «SOLUTIONS», а, кроме того, указывается на наличие письменного согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №535343 относительно возможности предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1531739 в отношении части заявленных услуг 42 класса МКТУ (за исключением «*creating and maintaining web sites for others; hosting computer sites [web sites]*»).

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1531739 на территории Российской Федерации в отношении ограниченного перечня услуг 42 класса МКТУ «*computer programming;*

updating of computer software; consultancy in the design and development of computer hardware; recovery of computer data; maintenance of computer software; computer system analysis; computer system design; installation of computer software; conversion of computer programs and data, other than physical conversion; computer software consultancy; rental of web servers; monitoring of computer systems by remote access; software as a service [SaaS]; information technology [IT] consultancy; server hosting; off-site data backup; electronic data storage; providing information on computer technology and programming via a web site/providing information on computer technology and programming via a website; cloud computing; outsource service providers in the field of information technology; internet security consultancy; data security consultancy; platform as a service [PaaS]» с указанием словесного элемента «SOLUTIONS» в качестве неохраняемого.

В качестве материалов, подтверждающих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письменного согласия от ООО «Гранатовое дерево».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.10.2019) конвенционного приоритета международной регистрации №1531739 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя (далее - письмо-согласие), составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

В соответствии с пунктом 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 (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).

Знак «**GRANATUM SOLUTIONS**» по международной регистрации №1531739 с конвенционным приоритетом от 08.10.2019 представляет собой словесное обозначение, в котором входящие в его состав словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. С учетом доводов возражения правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ, приведенных в его просительной части и указанных выше.

Словесный элемент «**SOLUTIONS**» (с английского языка переводится как «решения», см. <http://dic.academic.ru>) является неохраняемым на основании пункта 1

статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Следует констатировать, что решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «**GRANATUM SOLUTIONS**» по международной регистрации №1531739 в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ основано на выводе о его несоответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием сходного до степени смешения товарного



GRANATUM
« Medical Advertising Agency »

знака «**GRANATUM**» по свидетельству №535343 с приоритетом от 01.06.2012, зарегистрированного на имя Общества с ограниченной ответственностью «Гранатовое дерево», Москва, в частности, для однородных услуг 42 класса МКТУ *«предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров».*

Сходство сравниваемых товарных знаков и однородность услуг 42 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Вместе с тем необходимо констатировать, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №535343, в котором он выражает свое согласие относительно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1531739 в отношении ограниченного перечня услуг 42 класса МКТУ *«computer programming; updating of computer software; consultancy in the design and development of computer hardware; recovery of computer data; maintenance of computer software; computer system analysis; computer system design; installation of computer software; conversion of computer programs and data, other than physical conversion; computer software consultancy; rental of web servers; monitoring of computer systems by remote*

access; software as a service [SaaS]; information technology [IT] consultancy; server hosting; off-site data backup; electronic data storage; providing information on computer technology and programming via a web site/providing information on computer technology and programming via a website; cloud computing; outsource service providers in the field of information technology; internet security consultancy; data security consultancy; platform as a service [PaaS]».

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 не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, знак «**GRANATUM SOLUTIONS**» и противопоставленный товарный



GRANATUM
« Medical Advertising Agency »

знак «**GRANATUM SOLUTIONS**» не тождественны, при этом противопоставленный знак по международной регистрации не является коллективным или общеизвестным товарным знаком. При этом коллегия не располагает сведениями о наличии фактического введения потребителя в заблуждение относительно лица,

оказывающего услуги 42 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены сравниваемые товарные знаки.

Наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №535343, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителей в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1531739 в отношении соответствующего ограниченного перечня заявленных услуг 42 класса МКТУ с указанием словесного элемента «SOLUTIONS» в качестве неохраняемого согласно требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2021, отменить решение Роспатента от 14.05.2021 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1531739 в отношении услуг 42 класса МКТУ «computer programming; updating of computer software; consultancy in the design and development of computer hardware; recovery of computer data; maintenance of computer software; computer system analysis; computer system design; installation of computer software; conversion of computer programs and data, other than physical conversion; computer software consultancy; rental of web servers; monitoring of computer systems by remote access; software as a service [SaaS]; information technology [IT] consultancy; server hosting; off-site data backup; electronic data storage; providing information on computer technology and programming via a web site/providing information on computer technology and programming via a website; cloud computing; outsource service providers in the field of information technology; internet security consultancy; data security consultancy; platform as a service [PaaS]» с указанием словесного элемента «SOLUTIONS» в качестве неохраняемого.