

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 07.04.2022, поданное ООО «ОНЛАНТА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021728847, при этом установлено следующее.

Обозначение «  » по заявке №2021728847 было подано 13.05.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении широкого перечня товаров 09 класса и услуг 35, 36, 37, 38, 42 классов МКТУ.

В процессе экспертизы перечень заявленных товаров и услуг был скорректирован следующим образом:

09 класс - компьютеры и компьютерная периферия; аппараты светокопировальные; блоки памяти для компьютеров; картриджи порошковые, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи чернильные, пустые, для принтеров и фотокопировальных аппаратов; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; платформы программные, записанные или загружаемые; приложения для компьютерного программного

обеспечения, загружаемые; принтеры компьютерные; программы компьютерные, загружаемые; устройства периферийные компьютеров.

35 класс - аренда офисного оборудования в коворкинге; маркетинг в части публикаций программного обеспечения.

37 класс - установка оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и оборудования.

38 класс - телекоммуникации.

42 класс - разработка программного обеспечения; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; исследования в области телекоммуникационных технологий; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программного как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение серверов / хостинг серверов; разработка компьютерных платформ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги «облачных» вычислений; услуги внешние в области информационных технологий;

услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; хранение данных в электронном виде.

Решение Роспатента от 13.01.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021728847 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков с элементом «COSMOS», зарегистрированных под №680383, №711628, №711627, №711626, №0680382 с приоритетом от 04.12.2017, №697733 с приоритетом от 23.06.2017 на имя ООО «Космос Отель Групп», Москва, в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком «KOSMOS», зарегистрированным под №571061 с приоритетом от 09.04.2014 на имя ООО «Космос РУС», Санкт-Петербург, в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 37, 42 классов МКТУ;

- с товарными знаками «KOSMOS», «КОСМОС», зарегистрированными под №489397 с приоритетом от 06.04.2012, №220817 с приоритетом от 09.03.2000, на имя Джэнсон Холдингс Лимитед Несторос 42, Каймакли, П.С. 1026, Никосия, Кипр, в отношении товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 37, 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком «КОСМОС», зарегистрированным под №495279 с приоритетом от 17.02.2012 на имя ООО «Аптекарский», Санкт-Петербург, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ

- с международной заявкой «COSMOS» под №1594800 с конвенционным приоритетом от 05.10.2000 на имя Cosmos Corporation 601 Pearl Dr. Saint Peters MO

63376, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.04.2022, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие доводы:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не тождественны, имеют визуальные и графические различия (разное шрифтовое исполнение словесных элементов, наличие изобразительных элементов в определенном цветовом сочетании в заявленном обозначении), при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками, кроме того, заявитель не имеет сведений о широкой известности данных знаков;

- перечень товаров и услуг 09, 35, 37, 38, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков не содержит идентичные позиции;

- заявленные товары 09 класса МКТУ «компьютеры и компьютерная периферия; аппараты светокопировальные; блоки памяти для компьютеров; оборудование компьютерное; принтеры компьютерные; устройства периферийные компьютеров» и товары 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения изображений; оборудование для обработки информации и ЭВМ» товарного знака по свидетельству №220817, «компьютеры портативные, в том числе компьютеры планшетные» товарного знака №489397 не имеют общего круга потребителей и общих каналов реализации в силу того, что правообладатель противопоставленного товарного знака и заявитель ведут неоднородную деятельность;

- заявленные услуги класса 42 МКТУ «консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по защите цифровых данных» и услуги 42 класса МКТУ «услуги шифрования цифровых данных» товарного знака по свидетельству №697733 не имеют общего круга потребителей и общих каналов реализации в силу того, что правообладатель противопоставленного товарного знака и заявитель ведут неоднородную деятельность;

- заявленные услуги класса 42 МКТУ «разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров» и услуги 42 класса МКТУ «разработка программного обеспечения, в том числе для автоматизации производства, в частности для сборочного производства» товарного знака по свидетельству №571061, не имеют общего круга потребителей и общих каналов реализации в силу того, что правообладатель противопоставленного товарного знака и заявитель ведут неоднородную деятельность;

- заявителем подано заявление на внесение в заявленное обозначение изменение в части сокращения списка товаров и услуг:

09 класс - обеспечение программное для компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые;

42 класс - обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; услуги «облачных» вычислений; услуги дистанционного резервного копирования данных.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.01.2022 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

К возражению приложены копии документов, отражающих переписку с Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС), включая заявление о внесении изменений в перечень товаров услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.05.2021) поступления заявки №2021728847 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



« », включающее словесный элемент «КОСМОС», выполненный заглавными буквами русского алфавита, в первом слове которого буква «О» выполнена оригинальным образом.

Регистрация товарного знака испрашивается в темно-синем, синем, белом цветовом сочетании в отношении указанного выше скорректированного перечня товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака экспертизой были выявлены следующие товарные знаки:

- серия товарных знаков со словесным элементом «COSMOS», правообладателем которых является Общество с ограниченной ответственностью «Космос Отель

Групп», Москва: «  » по свидетельству №680383[1]; «  » по

свидетельству №711628[2]; «  » по свидетельству №711627[3]; «  »

по свидетельству №711626[4]; «  » по свидетельству №680382[5],

зарегистрированные в отношении товаров 16 и услуг 35, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ, и «  » по свидетельству №697733[6], зарегистрированный в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

- товарный знак «  » по свидетельству №571061[7], зарегистрированный в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

- товарный знак «KOSMOS» по свидетельству №489397 [8], зарегистрированный в отношении товаров 09 класса МКТУ.

- 01 – 09, 11, 13, 15 - 28, 31 и услуг 35, 36, 40, 41, 42 классов МКТУ.

- товарный знак  «**KOSMOS**» по свидетельству №495279[10], зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ.

- знак  «**cosmos**» по международной регистрации №1594800[11], который охраняется на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В связи с исключением из перечня всех услуг 35, 36, 37, 38 классов МКТУ противопоставленные товарные знаки [1] – [5], [10], [11] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, поскольку не содержат однородных позиций.

Кроме того, товарный знак по свидетельству №697733[6], зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ – «аудит в области энергетики; дизайн промышленный; дизайн художественный; изучение технических проектов; изыскания в области нефтяных месторождений, экспертиза в области нефтяных месторождений; изыскания геологические, экспертиза геологическая; инжиниринг; информация метеорологическая; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области механики; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; консультации по вопросам архитектуры; контроль за нефтяными скважинами; межевание; моделирование одежды; оформление интерьера; оцифровка документов [сканирование]; планирование городское; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; услуги архитектурные; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги по прогнозированию погоды; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по составлению географических

карт; услуги шифрования цифровых данных», также не может быть противопоставлен заявленному обозначению, поскольку не содержит однородных позиций с товарами 09 и услугами 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Таким образом, анализу на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса подлежат следующие товарные знаки:



«» по свидетельству №571061[7], зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 42 класса – «инжиниринг, в том числе модернизация и оптимизация сборочного процесса на автосборочных и моторосборочных предприятиях, на сборочных предприятиях бытовой техники; **разработка программного обеспечения**, в том числе для автоматизации производства, в частности для сборочного производства; экспертиза инженерно-техническая».

«KOSMOS» по свидетельству №489397 [8], зарегистрированный в отношении товаров 09 класса – «**компьютеры портативные, в том числе компьютеры планшетные; электронные устройства для чтения; электронные книги; видеокамеры; видеорегистраторы**».

«КОСМОС» по свидетельству №220817 [9], который охраняется, в частности, в отношении товаров 09 класса – «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, в том числе: звонки [устройства тревожной сигнализации], звонки аварийные электрические, звонки дверные электрические, звонки сигнальные, кнопки для звонков, удлинители бытовые, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, сигнализации, контроля (проверки), спасания, обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины; **оборудование для обработки информации и ЭВМ**, огнетушители», и услуг 42 класса – «медицинский, гигиенический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [7], [8] обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «КОСМОС» - «KOSMOS», занимающих в композиции сравниваемых обозначений доминирующее положение и играющих в них основную индивидуализирующую роль. Кроме того, поскольку слово «KOSMOS» представляет собой транслитерацию слова «КОСМОС» буквами латинского алфавита, можно говорить о том, что эти слова ассоциируются друг с другом, при этом визуальные отличия не играют, в данном случае, существенной роли для вывода о сходстве этих обозначений.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [9] обусловлено фонетическим, семантическим тождеством и визуальным сходством, близким к тождеству.

Анализ однородности товаров 09 класса (*обеспечение программное для компьютеров; платформы программные, записанные или загружаемые*) и услуг 42 класса (*обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS]; услуги «облачных» вычислений; услуги дистанционного резервного копирования данных*), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [7] - [9] (9 класс - *компьютеры портативные, в том числе компьютеры планшетные; электронные устройства для чтения; электронные книги* [8]; *оборудование для обработки информации и ЭВМ* [9]); 42 класс - *разработка программного обеспечения, в том числе для автоматизации производства* [7]), показал принадлежность их к одной родовой группе товаров и услуг, взаимосвязанных между собой, относящихся к информационным технологиям, т.е. к совокупности средств, включающих приёмы, способы и методы применения средств вычислительной техники при выполнении функций сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных, а также ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения и распространения информации (Информационные технологии — процессы, использующие совокупность средств и методов сбора, обработки, накопления и передачи данных (первичной информации) для получения

информации нового качества о состоянии объекта, процесса, явления, информационного продукта, а также распространение информации и способы осуществления таких процессов и методов (https://ru.wikipedia.org/wiki/Информационные_технологии#).

В этой связи коллегия полагает неубедительными доводы заявителя об отсутствии между этими товарами и услугами однородности, мотивированные тем, что фактическое смешение обозначений в гражданском обороте невозможно ввиду того, что правообладатели противопоставленных товарных знаков и заявитель ведут неоднородную деятельность, поскольку исследованию подлежит не реальное использование сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте, а сопоставляемые перечни товаров, в отношении которых испрашивается и предоставлена правовая охрана сходным товарным знакам.

Таким образом, сравниваемые обозначения могут вызывать у потребителя сходные ассоциации в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, несмотря на отдельные визуальные различия, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, что определяет вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021728847, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.04.2022, и оставить в силе решение Роспатента от 13.01.2022.