

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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), рассмотрела возражение, поступившее 21.04.2022, поданное компанией «METROLOGIC GROUP» («МЕТРОЛОДЖИК ГРУП») Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1579139 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «**SILMA**» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 22.01.2021 за №1579139 в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя заявителя.

Роспатентом 31.01.2022 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1579139 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ (далее - решение Роспатента).

В предварительном решении от 17.06.2021 было указано, что знак по международной регистрации №1579139 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с:

- товарным знаком «**SILMO**» по свидетельству №758161 с приоритетом от 28.03.2019, зарегистрированным на имя АЛД ГРУП ЛИМИТЕД (Чайна Лимитед Лайабилити Компани), Китай, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарными знаками «**SILMA**» и «**СИЛМА**» по свидетельствам №648191 и №648001 с приоритетом от 15.04.2016, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТНК СИЛМА", Москва, в отношении услуг 42 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 21.04.2022 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№648191, 648001 предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ;

- сферы деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№648191, 648001 отличаются, так, заявитель разрабатывает и продает программное обеспечение для трехмерных измерений, а также электронные устройства и сопутствующие услуги, в то время как ООО «ТНК СИЛМА» является производителем лекарственных средств, таким образом, возможность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в сознании потребителя исключена;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №758161 не являются сходными до степени смешения и товары, в отношении которых они действуют, не являются однородными;

- товары заявленного обозначения представляют собой узкоспециализированную продукцию, а противопоставленные товары по свидетельству №758161 это электронные сигареты и вейпы;

- противопоставленный товарный знак «SILMO» не является известным на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.02.2022 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1579139 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

К возражению приложены:

1. Копия письма-согласия;
2. Распечатки из сети Интернет о заявителе;
3. Распечатки из сети Интернет об ООО «ТНК СИЛМА», «АЛД ГРУП ЛИМИТЕД»;
4. Распечатки из сети Интернет о «SILMO»;
5. Каталог продукции заявителя в формате PDF.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.05.2022, заявителем был представлен оригинал письма-согласия [7] от правообладателя противопоставленных товарных знаков №№648191, 648001;

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (12.01.2021) знака по международной регистрации №1579139 правовая база для оценки его охраноспособности 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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; расположение 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 и т.д.

Знак «SILMA» по международной регистрации №1579139 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «computer software for programming, simulation and digital twin of 3D measurement processes and planning; computer simulation software for 3D inspection, validation, analysis and reporting» (перевод: *«компьютерное программное обеспечение для программирования, моделирования и цифрового моделирования процессов и планирования 3D-измерений; программное обеспечение для компьютерного моделирования для 3D-контроля, валидации, анализа и отчетности»*).

В рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса, знаку по международной регистрации №1579139 были противопоставлены товарные знаки.

Противопоставленный словесный товарный знак « **SILMO** » по свидетельству №758161 (1) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак « **SILMA** » по свидетельству №648191 (2) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак « **СИЛМА** » по свидетельству №648001 (3) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа знака по международной регистрации №1579139 и противопоставленного товарного знака (2) было установлено, что они тождественны, поскольку представляют одно и то же слово «SILMA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ знака по международной регистрации №1579139 и противопоставленного товарного знака (3) показал фонетическое тождество словесных элементов «SILMA» [СИЛ-МА] и «СИЛМА».

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1579139 и противопоставленного товарного знака (1) показал фонетическое сходство словесных элементов «SILMA» [СИЛ-МА] и «SILMO» [СИЛ-МО], обусловленное совпадением большинства букв (4 из 5) [С, И, Л, М], расположенных в одинаковой последовательности, различие составляют буквы «А» и «О», расположенные в конце и имеющие сходное звучание.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантическом значении знаков, анализ по семантическому сходству провести невозможно.

По графическому критерию сходства, следует отметить, что с знак по международной регистрации №1579139 и противопоставленный товарный знак (1) выполнены буквами одного алфавита (латинского), не имеют графической проработки, таким образом, написание большинства букв «S», «I», «L», «M» совпадает. При сравнении с противопоставленным товарным знаком (3), установлено, что знаки визуально отличаются, ввиду использования букв разных алфавитов, при этом наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического, графического) не является обязательным для установления сходства сравниваемых обозначений.

Вышеизложенное позволяет коллегии прийти к выводу о высокой степени фонетического и графического сходства знака по международной регистрации №1579139 с противопоставленным товарным знаком (1), тождество с товарным знаком (2) и высокая степень сходства с товарным знаком (3).

Анализ испрашиваемого к регистрации перечня товаров 09 класса МКТУ «computer software for programming, simulation and digital twin of 3D measurement processes and planning; computer simulation software for 3D inspection, validation, analysis and reporting» (перевод: *«компьютерное программное обеспечение для программирования, моделирования и цифрового моделирования процессов и планирования 3D-измерений; программное обеспечение для компьютерного моделирования для 3D-контроля, валидации, анализа и отчетности»*) показал, что его следует признать однородным таким противопоставленным услугам 42 класса МКТУ как *«инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения»*, в отношении которых действуют товарные знаки (2 и 3), поскольку сравниваемые товары и услуги относятся к сфере компьютерных технологий, противопоставленные услуги являются сопутствующими испрашиваемым товарам

09 класса МКТУ, оказываются в отношении данных товаров, могут иметь один источник происхождения и круг потребителей.

Испрашиваемые товары 09 класса МКТУ и товары 09 класса МКТУ *«обеспечение программное для компьютеров; процессоры [центральные блоки обработки информации], в том числе серверы компьютерных сетей; устройства для обработки информации, включая устройства для обработки цифровых сигналов»*, в том числе, в отношении которых действует товарный знак (1), являются однородными, поскольку представляют собой программное обеспечение и устройства, для которых оно предназначено, имеют одни и те же каналы сбыта (магазин, отделы электроники, сайты с предложением программного обеспечения), один круг потребителей.

Вероятность смешения спорного обозначения 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»).

В отношении предоставленного письма-согласия [7] от правообладателя противопоставленных товарных знаков (2 и 3) коллегия сообщает, что данное обстоятельство позволяет снять сходный до степени смешения товарный знак (3) в качестве противопоставления.

Так как знак по международной регистрации «SILMA» и противопоставленный товарный знак (2) являются тождественными, коллегия не может учесть предоставленное письмо-согласие [7], так как законодательством предусмотрена возможность предоставления письма-согласия только при противопоставлении со сходным до степени смешения обозначением.

Таким образом, коллегией установлена высокая степень фонетического и графического сходства знака по международной регистрации №1579139 с противопоставленным товарным знаком (1), тождество с товарным знаком (2) и однородность товаров/услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых

обозначений, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Представленные в материалах возражения заявителем материалы о своей деятельности и деятельности правообладателей противопоставленных знаков не свидетельствуют об отсутствии сходства сравниваемых обозначений и их вероятности смешения в гражданском обороте, кроме того, анализу подлежит объём правовой охраны указанный в перечнях свидетельств.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.04.2022, оставить в силе решение Роспатента от 31.02.2022.