

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела поступившее 06.11.2016 возражение ООО «Пилот-бизнес решения для торговли», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013732830, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2013732830 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.09.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**PILOT**», выполненное стандартным шрифтом.

Роспатентом 07.07.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 09 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ. В отношении части заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ было отказано на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение «**PILOT**» сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иного лица товарными знаками «Pilot»/«Пилот» по свидетельствам №336247, 252601, 166740, 122045, 121965 [1-5] в отношении

однородных товаров 09, 42 классов МКТУ и товарным знаком «ПИЛОТ» по свидетельству №318036 [6] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- товары 09 класса МКТУ – «оборудование для обработки информации и компьютеры» не являются однородными с заявленными товарами «публикации электронные загружаемые», поскольку они относятся к разным видовым и родовым группам товаров, имеют разное назначение, отличаются по своим потребительским свойствам и условиям реализации;

- компьютер – это техническое устройство, способное выполнять заданную, четко определенную последовательность операций (см. yandex – словари), публикации электронные загружаемые можно определить как документы, содержащие ту или иную информацию, существующие в электронной форме, доступ к которым осуществляются с помощью сети Интернет;

- экспертиза не приняла во внимание тот факт, что заявитель является правообладателем товарного знака «ПИЛОТ» по свидетельству №493477, зарегистрированного в отношении товаров 09 класса МКТУ «публикации электронные [незагружаемые]», что подтверждает отсутствие однородности этого товара с товарами 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [6];

- заявитель заключил с правообладателем знака [6] договор об отчуждении исключительного права на указанный товарный знак в отношении товаров «магнитные носители информации, оборудование для обработки информации и компьютеры».

В возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также в отношении товаров 09 класса МКТУ – «обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров; публикации электронные загружаемые; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; флэш-накопители USB» и услуг 42 класса МКТУ – «анализ компьютерных систем; восстановление

компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; установка программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ [не физическое преобразование]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров».

На заседании коллегии было представлено письмо-согласие от правообладателя товарного знака [6] на регистрацию товарного знака по заявке №2013732830 в отношении части заявленных товаров и услуг, а именно товаров 09 класса МКТУ – «обеспечение программное для компьютеров; программы для компьютеров» и услуг 42 класса МКТУ – «обеспечение программное как услуга [SaaS]; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (24.09.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу с 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «**PILOT**», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013732830 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-6] в отношении однородных товаров и услуг.

Товарный знак «*Pilot*» [1] представляет собой словесный элемент «**PILOT**», выполненный буквами латинского алфавита синего цвета. Зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «**PILOT**», выполненного буквами латинского алфавита синего цвета, справа от которого расположено стилизованное изображение дороги. Знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Товарный знак [3] представляет собой слово «ПИЛОТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ.

Товарный знак  [4] является комбинированным и состоит из словесного элемента «**PILOT**», выполненного буквами латинского алфавита, и стилизованного изображения буквы «V», расположенной под наклоном. Знак зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ.

Товарный знак *Pilot* [5] представляет собой словесный элемент «**PILOT**», выполненный буквами латинского алфавита синего цвета. Зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Товарный знак [6] представляет собой слово «ПИЛОТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1 - 6] показал следующее.

Заявленное обозначение «**PILOT**» и товарные знаки «*Pilot*» [1],  [2],  [4], *Pilot* [5] являются фонетически и семантически тождественными, что позволяет признать их сходными в целом, несмотря на некоторые отличия в их графических решениях.

Что касается заявленного обозначения «**PILOT**» и товарных знаков «**ПИЛОТ**» [3, 6], то они действительно имеют близкое смысловое значение, поскольку слово «**PILOT**» в переводе с английского языка означает «летчик, лоцман, рулевой, пилотирование, пилотный, пилотажный» (см. Интернет. Словари). Однако в результате сравнительного анализа сравниваемых обозначений коллегия пришла к выводу, что они отличаются по фонетическому и графическому факторам сходства, что обусловлено тем, что слово «**PILOT**», являющийся лексической единицей английского языка, и, следовательно, имеет иное (строго определенное)

произношение в соответствии с правилами английского языка - [paɪlət](пайлэт), а также тем, что производят разное общее зрительное впечатление за счет использования букв разных алфавитов, имеющих различное написание.

Анализ перечня товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-5], показал, что они являются неоднородными, поскольку имеют разный вид, относятся к разным родовым группам (электрические устройства, исследования научно-технические и программы и их разработка).

Указанное обстоятельство предопределяет вывод о невозможности смешения товаров и услуг, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, в гражданском обороте. Следовательно, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-5].

В отношении однородности товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства №318036[6], и товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2013732830, коллегия отмечает следующее.

Товары 09 класса МКТУ «флэш-накопители USB» заявленного перечня однородны товарам 09 класса МКТУ «магнитные носители информации» товарного знака [6], поскольку они соотносятся между собой как вид/род, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Что касается остальных товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, то они не являются однородными, поскольку относятся к разным видовым и родовым группам товаров и услуг, имеют разное назначение.

Вместе с тем, в силу отмеченного выше несходства заявленного обозначения и товарного знака [6] отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров/услуг

одному производителю и смешении их в гражданском обороте, следовательно, заявленное обозначение не противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией было принято во внимание согласие правообладателя товарного знака [6] на регистрацию заявленного обозначения в отношении части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2013732830, что подтверждается оригиналом письма-согласия, представленного на заседании коллегии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.11.2015, изменить решение Роспатента от 07.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013732830.