

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.09.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Хьюлетт Паккард Энтерпрайз Дивелопмент ЛП, США (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015723617, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2015723617, поданной 30.07.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

SYNERGY, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 26.05.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015723617 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ:



- товарный знак по свидетельству № 573050 с приоритетом от 01.04.2014 – (1);

- знак **SENERGY** по международной регистрации № 1046406 с конвенционным приоритетом от 11.02.2010 – (2);



- знак **SYNERGIE** по международной регистрации № 657060 с приоритетом от 10.04.1996 – (3).

В Роспатент 19.09.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 26.05.2017, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются сходными, так как отсутствует фонетическое сходство (словесные элементы SYNERGY - СИНЕРГИЯ имеют разный состав гласных и согласных, а также разную длину фонетического ряда). Визуальное различие обусловлено тем, что словесные элементы выполнены буквами разного алфавита, обозначения выполнены в разном цветовом сочетании, а также наличием изобразительного элемента в знаке (1). Сравниваемые обозначения не могут быть смешаны, так как продукция заявителя хорошо известна потребителям, в то время как правообладатель товарного знака (1) не является производителем и разработчиком товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2015723617;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак (2) не являются сходными по всем признакам сходства сравниваемых обозначений. С точки зрения фонетики словесные элементы SYNERGY - SENERGY имеют разный состав гласных, с точки

зрения семантики слово SYNERGY имеет значение (в переводе с английского языка означает синергизм, совместная деятельность), а слово SENERGY не имеет смыслового значения, визуальное отличие обусловлено различием вторых букв в сравниваемых словах. Сопоставляемые товары не однородны, так как предназначены для разных целей, выполнены из разных материалов, имеют разные условия реализации;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак (3) не являются сходными, так как отсутствует фонетическое сходство (словесные элементы SYNERGY - SYNERGIE имеют разный состав гласных), визуальное отличие обусловлено тем, что сравниваемые обозначения производят совершенно разное зрительное впечатление. Сопоставляемые услуги неоднородны, так как предназначены для разных пользователей. Кроме того, правообладатель противопоставленного знака (3) предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2015723617, в связи с чем данное противопоставление может быть снято.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.05.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015723617 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенного были приложены следующие документы:

1. Распечатки из сети Интернет сведений о продукции заявителя;
2. Распечатка из сети Интернет сведений о правообладателе противопоставленного товарного знака по свидетельству №573050;
3. Значение слова SYNERGY;
4. Распечатка из Википедии значения обозначения «аппаратное обеспечение»;
5. Распечатка из сети Интернет публикации: Глава 4.1 – Уровни программного обеспечения»;
6. Письмо-согласие от владельца знака по международной регистрации № 657060 с переводом.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.07.2015) поступления заявки № 2015723617 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения

заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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 лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **SYNERGY**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:



- комбинированный товарный знак по свидетельству № 573050 – (1), включающий словесный элемент «СИНЕРГИЯ» и «аппаратно-программная платформа» (неохраняемый элемент) и изобразительный элемент, выполненный в виде пересекающихся фигур неправильной формы. Правовая охрана

знаку предоставлена в синем, терракотовом цветовом сочетании в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- словесный знак **SENERGY** по международной регистрации № 1046406

– (2), выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (2) предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ;



- знак **SYNERGIE** по международной регистрации № 657060 с приоритетом от 10.04.1996 – (3), выполненный в виде квадрата красного цвета, в верхней части которого расположено изображение квадрата белого цвета, в нижней части – словесный элемент «SYNERGIE», выполненный буквами латинского алфавита белого цвета. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (3) предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ.

При анализе на тождество или сходство сравниваемых обозначений следует учитывать, что в комбинированном обозначении, состоящим из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Кроме того, если обозначение состоит их охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и в противопоставленных товарных знаках (1-3) несут словесные элементы «SYNERGY» - «СИНЕРГИЯ» - «SENERGY» - «SYNERGIE».

Фонетическое сходство словесных элементов «SYNERGY» заявленного обозначения и «СИНЕРГИЯ» – «SYNERGIE» противопоставленных знаков (1, 3) обусловлено тождеством звучания начальных частей [SYNER-] – [СИНЕР-] –

[SYNER-] и сходством звучания конечных частей [-GY] – [-ГИЯ] – [-GIE], а также весьма близким составом гласных и согласных.

Фонетическое сходство словесных элементов «SYNERGY» заявленного обозначения и «SENERGY» противопоставленного знака (3) обусловленное сходством звучания начальных частей [SY-] – [SE-] и тождеством звучания конечных частей [-NERGY] – [-NERGIE], а также весьма близким составом гласных и одинаковым составом согласных, отличие составляет 1 буква [Y - E].

Анализ сопоставляемых обозначений по семантическому фактору сходства показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации слова SYNERGY (в переводе с английского на русский язык) и SYNERGIE (в переводе с немецкого языка на русский язык) означают «синергия, совместное действие», см. <http://dic.academic.ru/>, что позволяет признать сравниваемые словесные элементы «SYNERGY» – «СИНЕРГИЯ» – «SYNERGIE» сходными по семантическому признаку сходства в силу совпадения их значений.

Слово SENERGY не является лексической единицей основных европейских языков, что не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается визуального фактора сходства, то исполнение словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2, 3) буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Что касается заявленного обозначения и противопоставленного знака (1), то сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, вместе с тем, высокая степень сходства словесных элементов (сходны фонетически и тождественны семантически) позволяет признать их сходными в целом.

С учетом изложенного, сравниваемые обозначения следует признать сходными в целом.

Сравнение перечней товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана товарному знаку по заявке №2015723617 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «компьютерные аппаратные средства;

компьютерные серверы; компьютерное программное обеспечение для использования с компьютерными серверами, устройства хранения данных и запоминающие устройства компьютера» и услуг 42 класса МКТУ «консультации в области компьютерных аппаратных средств, компьютерного программного обеспечения и компьютерных сетевых систем; установка, техническое обслуживание и ремонт компьютерных сетей и программного обеспечения; службы технической поддержки, а именно удаленное и локальное управление инфраструктурой в целях мониторинга, администрирования и управления общедоступными и частными облачными ИТ- и прикладными системами; службы технической поддержки в области архитектуры центра обработки данных, а также общедоступных и частных облачных решений».

Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «дисководы для компьютеров, интерфейсы для компьютеров, клавиатуры компьютеров, коврики для «мыши», манипуляторы типа «мышь», микропроцессоры, мониторы, обеспечение программное для компьютеров, принтеры компьютерные, программы компьютерные, программы операционные для компьютеров, процессоры».

Правовая охрана знаку (2) предоставлена, в том числе в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «компьютерные программы и компьютерное программное обеспечение для консультаций в области бизнеса управленческого консультирования, консультирования по организации бизнеса, консультирования по вопросам управления эффективности бизнеса, управления и консультирования в сфере энергетики (включая возобновляемые источники энергии), оценки бизнес-активов (включая нефте- и газо- резервуаров), управления проектами (в строительстве), управления проектами (в разработке нефтяных и газовых месторождений), управления проектами (в развитии возобновляемых источников энергии), авторского надзора и управления в области нефти и газа и управления проектами (в сфере добычи метана из угольных пластов); все, включенные в этот класс / computer programs and computer software to support business management consultancy, business organization consultancy, business performance management

consultancy, management consultancy in the energy sector (including renewable energy), business asset evaluation (including oil and gas reservoirs), project management (construction), project management (oil and gas field development), project management (renewable energy development), oil and gas field supervision and management, and project management (coal bed methane extraction); all as included within this class».

Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ «computer programming services / услуги компьютерного программирования».

Из материалов [4, 5], представленных заявителем, следует, что аппаратное обеспечение вычислительных систем – это обобщенное название компьютерного оборудования, к которому обычно относят: центральный процессор (процессоры), оперативную память, системную логику, периферийные устройства, сетевое оборудование. Кроме того, в аппаратное обеспечение компьютера также входят устройства ввода (клавиатура; мышь, трекбол или тачпад; джойстик; сканер; микрофон) и устройства вывода (монитор; колонки; наушники; печатающие устройства типа принтера или плоттера).

С учетом изложенного товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных знаков (1, 2), и заявленные товары 09 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одному роду товаров (оборудование компьютерное, комплектующие для компьютерного оборудования и программное обеспечение компьютеров), имеют одно назначение (автоматизированная обработка данных), взаимодополняемы (работа компьютера невозможна без программного обеспечения, процессора, монитора и других устройств), один круг потребителей.

Следует отметить, что однородными могут быть признаны товары и связанные с ними услуги.

В данном случае заявленные услуги 42 класса МКТУ «консультации в области компьютерных аппаратных средств, компьютерного программного обеспечения и компьютерных сетевых систем; установка, техническое обслуживание и ремонт компьютерных сетей и программного обеспечения; службы технической поддержки, а именно удаленное и локальное управление инфраструктурой в целях мониторинга, администрирования и управления общедоступными и частными облачными ИТ- и

прикладными системами; службы технической поддержки в области архитектуры центра обработки данных, а также общедоступных и частных облачных решений» представляют собой совокупность услуг, связанных с консультированием, установкой и техническим обслуживанием товаров 09 класса МКТУ, которые как было указано выше, относятся к компьютерному оборудованию и компьютерному программному обеспечению.

Учитывая вышеизложенное заявленные услуги 42 класса МКТУ однородны товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков (1, 2), поскольку тесно связаны с ними, а также услугам 42 класса МКТУ «услуги компьютерного программирования», указанным в перечне противопоставленного знака (3), поскольку относятся к одной области деятельности (компьютерные информационные технологии).

Относительно довода заявителя о том, что продукция заявителя хорошо известна потребителям, в то время как правообладатель товарного знака (1) не является производителем и разработчиком товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана по заявке №2015723617, следует отметить, что оценке подлежат товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленного товарного знака (1).

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (1-3) в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака (3) предоставил безотзывное согласие [6] на регистрацию товарного знака по заявке №2015723617 в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ.

Согласно пункту 6 статьи 1483 Кодекса коллегия принимает во внимание представленное письмо-согласие [6], что позволяет не учитывать знак по международной регистрации №657060 – (3) в качестве противопоставления заявленному обозначению.

Однако, как было указано выше, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (1, 2) в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ и, следовательно, не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Заявителем 02.11.2017 было представлено особое мнение, доводы которого повторяют доводы возражения, проанализированные выше, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.09.2017, оставить в силе решение Роспатента от 26.05.2017.