

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, рассмотрела возражение, поступившее 15.05.2017, поданное АО «ИнфоВотч», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015716755 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2015716755, поданной 04.06.2015, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании «хаки».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



- [1], в котором словесные элементы «ASAP», «INFOWATCH», «AUTOMATION SYSTEM», «ADVANCED PROTECTOR» выполнены заглавными буквами латинского алфавита, изобразительный элемент выполнен в виде разомкнутого контакта.

Решение Роспатента от 27.01.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015716755 в отношении услуг 38 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении однородных товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ,

поскольку сходно до степени смешения со знаком «ASAP54» [2], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя «ASAP54.com Limited», Grosvenor House 66-67 Athol Street Douglas Isle of Man (GB) по международной регистрации № 1193732 (конвенционный приоритет от 30.04.2013);

- при установлении сходства сравниваемых обозначений [1] и [2] экспертизой установлено фонетическое сходство входящих в них словесных элементов «ASAP» / «ASAP».

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что словесные элементы «AUTOMATION SYSTEM», «ADVANCED PROTECTOR» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид и свойства товаров (AUTOMATION SYSTEM – автоматические системы, ADVANCED PROTECTOR – расширенная защита, см. словарь www.multitran.ru/).

Экспертизой также были проанализированы материалы, представленные заявителем, и был сделан вывод о том, что данные материалы не доказывают приобретение заявленным обозначением различительной способности до даты подачи заявки.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.05.2017 поступило возражение, доводы которого сведены к следующему:

- заявитель согласен с тем, что словесные элементы «AUTOMATION SYSTEM», «ADVANCED PROTECTOR» являются неохраняемыми;

- между заявленным обозначением [1] и противопоставленным знаком [2] очевидны существенные различия как по фонетическому и графическому, так и смысловому значениям;

- словесный элемент «ASAP» заявленного обозначения не является лексической единицей какого-либо языка, в связи с чем является фантазийным и может быть прочитан и как «эй-эс-эй-пи», и как «а-сап» или «ас-ап»;

- смысловое значение, заложенное заявителем в словесный элемент «ASAP» заявленного обозначения, следующее - automation system advanced protection. Это техническое описание программного продукта заявителя группы компаний «InfoWatch»

- решение по комплексному подходу к обеспечению информационной безопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП);

- продукт заявителя предотвращает угрозы безопасности информации в автоматизированной системе на базе автономного автоматизированного рабочего места (АРМ), угрозы несанкционированного доступа в автоматизированной системе на базе локальной вычислительной сети и пр.;

- словесный элемент «ASAP» противопоставленного знака [2] является аббревиатурой, происходящей из английского языка «As Soon As Possible», в переводе означающей - «как можно скорее», либо «как только — так сразу», либо наиболее близкое к переводу «при первой возможности», часто встречается в чатах Интернета;

- «ASAP54.com» - это интернет ресурс о моде, стиле, агрегатор-поисковик различных Интернет-сайтов, продающих, предлагающих к продаже тот или иной бренд одежды, обуви, аксессуаров и т.п.;

- как видно из анализа сайта «asap54.com» задача его создателя заключалась в том, чтобы покупатель, зайдя на один сайт, смог найти все, что ему нужно как можно быстрее («as soon as possible») на одном сайте, а не искать нужную вещь на разных Интернет-сайтах;

- в противопоставленном знаке [2] присутствует цифра «54», которая также читается при произношении;

- создатель ресурса «asap54.com» дает пояснения относительно цифры 54 (цифра является элементом, характеризующим известный во всем мире, открытый в 70-х годах, ночной клуб Нью-Йорка - Studio 54);

- в публикации по противопоставленному знаку [2] нет информации относительно неохраноспособности элемента «54»;

- существенные различия в шрифтовом исполнении словесных элементов сопоставляемых обозначений [1] и [2], а также наличие в заявленном обозначении [1] оригинального изобразительного элемента в виде стилизованного разомкнутого контакта электрической цепи приводит к тому, что общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями на потребителя различно;

- продукт «InfoWatch ASAP», маркируемый заявленным обозначением [1], известен российскому потребителю как продукт заявителя, что также уменьшает вероятность смешения обозначений [1] и [2] в гражданском обороте и свидетельствует о способности заявленного обозначения [1] индивидуализировать товары и услуги заявителя;

- на этапе экспертизы заявителем были представлены материалы, которые, по его мнению, свидетельствуют об известности продукта заявителя и позволяют связать заявленное обозначение именно с ним;

- обозначений, аналогичных заявленному обозначению [1] на регистрацию в качестве товарного знака, на рынке услуг по разработке программного обеспечения в области информационной безопасности, не выявлено.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие материалы:

1. Материалы, касающиеся делопроизводства по заявке №2015716755;
2. Распечатки Интернет ресурса <https://www.asap54.com/about>;
3. Материалы, свидетельствующие об известности продукта заявителя.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (04.06.2015) заявки № 2015716755 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, включающим изобразительный элемент в виде разомкнутого контакта и расположенные слева от него словесный элемент «ASAP» и справа от него словесные элементы «INFOWATCH», «AUTOMATION SYSTEM», «ADVANCED PROTECTOR» (выполненные в три строки, одно под другим), исполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 09, услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании «хаки».

Исходя из особенностей графического исполнения словесных элементов «ASAP», «INFOWATCH», «AUTOMATION SYSTEM», «ADVANCED PROTECTOR» в заявленном обозначении (как было указано выше) они воспринимаются как три самостоятельных элемента. Кроме того, сочетание этих слов в силу их семантического значения не формирует новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов. Таким образом, правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Исходя из семантики словесных элементов «AUTOMATION SYSTEM», «ADVANCED PROTECTOR» (в переводе с английского языка на русский «AUTOMATION SYSTEM» – автоматические системы, «ADVANCED PROTECTOR» – расширенная защита, см. словарь www.multitran.ru/) можно сделать вывод, что указанные элементы для товаров 09 и услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака, являются описательными, а именно указывают на вид и свойства, и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса являются неохранными (данный факт заявителем не оспаривается).

Противопоставленный знак «ASAP54» [2] по международной регистрации №1193732 с конвенционный приоритет от 30.04.2013 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Справа от словесного элемента «ASAP» выполнена цифра «54». Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории

Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09, услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе тождественный фонетически и семантически словесный элемент «ASAP» (asap – в переводе с английского языка означает как можно скорее, см. Яндекс-переводчик).

Что касается визуального фактора сходства, то исполнение словесного элемента «ASAP» сравниваемых обозначений буквами латинского алфавита усиливает их сходство. Наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении [1] и цифры в противопоставленном знаке [2] не вносит достаточной различительной способности и не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом.

Довод заявителя о том, что в сравниваемых обозначениях [1] и [2] заложена разная семантика: «automation system advanced protection» [1] (техническое описание программного продукта заявителя) и аббревиатура «As Soon As Possible», в переводе означающая - «как можно скорее», либо «как только — так сразу» противопоставленного знака [2], признан коллегией неубедительным. У коллегии нет оснований считать, что сравниваемые словесные элементы при их тождественном написании и произношении воспринимаются в разных значениях, а кроме того, как было указано выше, в заявленном обозначении, исходя из особенностей графического исполнения, словесные элементы воспринимаются как самостоятельные элементы.

Таким образом, включение в заявленное обозначение в качестве самостоятельного элемента, обладающего индивидуализирующей способностью, фонетически и семантически тождественного слова «ASAP», правовая охрана которому в качестве товарного знака предоставлена на имя иного лица, обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

В отношении однородности сравниваемых товаров 09, услуг 41, 42 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2], относятся к одному видовому понятию «оборудование для записи и воспроизведения информации, в том числе продукты программные»,

имеют общее назначение (для обработки и передачи данных, записи, хранения и воспроизведения информации и т.д.), условия сбыта (оптом и в розницу), совместно встречаются в гражданском обороте. В этой связи, возможно предположение о происхождении данных товаров из одного источника.

Услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых экспертизой было отказано в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, однородны услугам 41 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака [2], поскольку они относятся к одному видовому понятию («услуги воспитательно-образовательные»), совпадают по назначению (обучение), кругу потребителей, имеют общий сегмент рынка.

Услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых экспертизой было отказано в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, однородны услугам 42 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака [2], поскольку они относятся к одному видовому понятию («услуги в области компьютерных технологий»), совпадают по назначению (проектирование, внедрение, разработка программного обеспечения, компьютерных сетей и т.д.), кругу потребителей, имеют общий сегмент рынка.

Указанные обстоятельства свидетельствуют об однородности анализируемых товаров 09 класса МКТУ и услуг 41, 42 классов МКТУ.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09, услуг 41, 42 классов МКТУ.

Следовательно, заявленное обозначение [1] в отношении товаров 09, услуг 41, 42 классов МКТУ противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Документы о продукте заявителя и его деятельности, представленные с возражением [3] и на этапе экспертизы, не опровергают «старшее» право правообладателя сходного знака [2], правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.05.2017, оставить в силе решение Роспатента от 27.01.2017.