

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.05.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 20.01.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013717826, поданное ООО «Технологии управления переводом», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение **SmartCAT** по заявке №2013717826 подано на регистрацию в качестве товарного знака 29.05.2013 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки (перечень уточнен заявителем в корреспонденции, поступившей 04.02.2014).

Роспатентом 20.01.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013717826 для всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение, поданное на регистрацию товарного знака ООО «Технологии управления переводом», способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, изготавливающего товары, поскольку воспроизводит обозначение, используемое компанией «ABBYY Language Services» в отношении товаров, однородных заявленным (см. http://abbyy-ls.ru/smart_cat).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «САТ» по свидетельству №382224 с приоритетом от 24.05.2007, ранее зарегистрированным на имя Катерпиллар Инк. (корпорация штата Делавэр), 100 Н.Е. Адамс Стрит, Пеория, Иллинойс, 61629, Соединенные Штаты Америки, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем от 19.05.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- проектная компания ООО «Технологии управления переводом» основана в 2011 году на базе R&D компании ABBYY Language Services, созданной в 2003 году выпускниками Московского физико-технического института;

- по независимым оценкам с 2008 года компания ABBYY Language Services входит в пятерку лидирующих компаний рынка услуг перевода в России, СНГ и Восточной Европе;

- ООО «Технологии управления переводом» является разработчиком программного продукта «SmartCAT» - облачного решения для автоматизации процесса перевода с использованием технологий машинного перевода, и получил согласие от материнской компании ABBYY Language Services на регистрацию товарного знака на свое имя;

- учитывая вышеизложенное, регистрация товарного знака «SmartCAT» на имя ООО «Технологии управления переводом» не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- заявленное обозначение «SmartCAT» и товарный знак «САТ» по свидетельству №382224 имеют различное количество слогов и разное положение ударных слогов (в заявленном обозначении ударение падает на первый слог), что позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства у сравниваемых словесных элементов;

- заявленное обозначение выполнено оригинальным шрифтом красного цвета, что позволяет отличать его от противопоставленного товарного знака;

- противопоставленный товарный знак «CAT» в переводе с английского языка имеет значение – кошка, а заявленное обозначение «SmartCAT» переводится с английского языка как умная кошка;

- учитывая разное значение сравниваемых обозначений можно сделать вывод об отсутствии семантического сходства;

- таким образом, заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в силу отсутствия семантического, графического и фонетического сходства;

- в процессе экспертизы заявитель уточнил перечень товаров 09 класса МКТУ с учетом специфики компьютерных программ, указав их назначение – для языкового перевода;

- отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком «CAT» подтверждается практикой регистрации Роспатентом товарных знаков, включающих словесный элемент «CAT» в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя разных правообладателей: «Snow Cat» по свидетельству №1130944, «Cash Cat» по международной регистрации №686763, «FAST-CAT» по международной регистрации №913298, «Fashion Cats» по международной регистрации №1125489.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013717826 в отношении всех заявленных товаров.

Заявителем представлены следующие документы:

- письмо компании ABBYY Language Services Ltd. [1];
- выписка из ЕГРЮЛ относительно ООО «Технологии управления переводом» [2];

- свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2014618431 [3];
- письмо-согласие компании Caterpillar Inc. [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты подачи 29.05.2013 заявки №2013717826 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 пункту 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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 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.

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 пунктах 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 принимаются 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 **SmartCAT**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров для языкового перевода; программы игровые для компьютеров для языкового перевода; программы компьютерные (загружаемые программное обеспечение) для языкового перевода; программы операционные для компьютеров для языкового перевода».

Заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров в связи с тем, что воспроизводит обозначение, используемое ABBYY Language Services Ltd. в отношении товаров, однородных товарам заявленного перечня (вывод экспертизы базируется на информации из сети Интернет).

Заявителем представлены сведения о том, что ООО «Технологии управления переводом» было основано в 2011 году на базе одного из отделов компании ABBYY Language Services (согласно выписке из ЕГРЮЛ компания ABBYY Language Services Ltd. является единственным учредителем ООО «Технологии управления переводом»), которая с 2008 года по независимым

оценкам стабильно входит в пятерку лидирующих компаний рынка услуг перевода и локализации в России, СНГ и Восточной Европе.

ООО «Технологии управлением переводом» является разработчиком программного продукта для систематизации процесса перевода, для маркировки которого используется заявленное обозначение [3]. Данный программный продукт интенсивно продвигается на рынке Российской Федерации.

Поскольку заявитель является дочерней компанией ABBYY Language Services Ltd. и испрашивает регистрацию товарного знака на свое имя с согласия данной компании [1], [2], коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

В силу указанного коллегией был сделан вывод, что заявленное обозначение удовлетворяет требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению противопоставлен словесный товарный знак «САТ» по свидетельству №382224 с приоритетом от 24.05.2007, зарегистрированный на имя Катерпиллар Инк. (корпорация штата Делавэр), США, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №382224, являются однородными, поскольку относятся к общему роду (программное обеспечение) и имеют одинаковое назначение.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на тождество и сходство показал следующее.

Заявленное обозначение **SmartCAT** представляет собой два слитно написанных словесных элемента – «Smart» (переводится с английского языка на русский язык как «умный, сообразительный») и «САТ» (переводится с

английского языка на русский язык как «кошка»), которые в соответствии с правилами английского языка образуют словосочетание «умная кошка».

Противопоставленный знак фонетически входит в состав оспариваемого товарного знака. Вместе с тем, восприятие заявленного обозначения начинается со слова «Smart», расположенного в начальной позиции. При этом наличие указанного словесного элемента существенным образом отражается на длительности звучания заявленного обозначения, по сравнению с одним словом «CAT». Таким образом, сравниваемые знаки не являются фонетически сходными, поскольку не совпадают по большинству признаков фонетического сходства словесных обозначений: количеству слов, слогов, звуков, а также составу гласных и согласных букв.

Семантика заявленного обозначения, представляющего собой словосочетание «умный кот», отличается от значения одного слова «CAT» (кот).

Также коллегией принято во внимание, что различительная способность словесного элемента «CAT» по отношению к товарам 09 класса МКТУ, относящимся к компьютерному программному обеспечению, снижена, поскольку уже имеются зарегистрированные на имя различных лиц в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ товарные знаки, включающие данное слово (например, **SIMON'S CAT** по свидетельству №414534, MOUSE, CAT & HOUSE по свидетельству №357535, **The power of a wild cat** по свидетельству №529131,



по свидетельству №571437, **netcat** по свидетельству №572220, знак Fashion Cats по международной регистрации №1125489).

Кроме того, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются визуально за счет различной длины словесных элементов и их исполнения различными видами шрифтов и различной цветовой гаммой.

Учитывая наличие визуальных, фонетических и семантических различий, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение **SmartCAT** и товарный знак «САТ» по свидетельству №382224 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.05.2015, отменить решение Роспатента от 20.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013717826.