

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 возражение, поступившее 26.04.2017, поданное АО «ИнфоВотч», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015716756 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2015716756, поданной 04.06.2015, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании «хаки».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное



обозначение , словесный элемент которого «ASAP» выполнен заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 12.01.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015716756 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 класса МКТУ, 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 и семантическое сходство словесных элементов «ASAP» / «ASAP54».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 26.04.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.01.2017, доводы которого сведены к следующему:

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

- словесный элемент «ASAP» заявленного обозначения [1] 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 [1] следующее - automation system advanced protection. Это техническое описание программного продукта заявителя - 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.;

- группа компаний заявителя «InfoWatch» объединяет ряд российских и зарубежных разработчиков программных продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности организаций, противодействия внешним и внутренним угрозам; является одним из лидеров в сфере защиты корпоративных данных на рынке России и стран СНГ, а также за рубежом;

- 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. Ресурс «asap54» предлагает поиск товара по слову или по загружаемому изображению;

- 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, в максимально короткое время, а не искать нужную вещь на разных Интернет-сайтах;

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

- создатель ресурса «asap54.com» дает пояснения относительно указанной цифры 54 - она 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 обозначений [1] индивидуализировать товары и услуги заявителя;

- 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:

- копия заявка на товарный знак в отношении товаров и услуг 9, 38, 41, 42 классов МКТУ – [2];
- копия уведомления о поступлении заявки № 2015716756 – [3];
- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 20.05.2016 – [4];
- ответ заявителя на уведомление от 16.11.2016 с приложениями – [5];
- копия решения о государственной регистрации товарного знака от 12.01.2017 – [6];
- распечатка Интернет ресурса <https://www.asap54.com/about> – [7];
- материалы, свидетельствующие об известности продукта заявителя – [8].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 26.04.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (04.06.2015) заявки № 2015716756 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. Словесный элемент «ASAP» выполнен заглавными буквами латинского алфавита и располагается с

изобразительным элементом в виде разомкнутого контакта. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 09, услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании «хаки».

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Таким образом, наиболее значимым элементом, определяющим восприятие заявленного обозначения [1] в целом, является словесный элемент «ASAP», который и несет основную индивидуализирующую нагрузку.

Противопоставленный знак «**ASAP54**» [2] по международной регистрации № 1193732 (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.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] правомерен, за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов «ASAP» / «ASAP», которые являются доминирующими в сопоставляемых обозначениях. Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] близки за счет использования при их написании заглавных букв латинского алфавита. Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

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 [8] не опровергают «старшее» право правообладателя сходного знака [2], правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.04.2017, оставить в силе решение Роспатента от 12.01.2017.