

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 06.11.2015 возражение ООО «Пилот – бизнес решения для торговли», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013734701, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения **Профи-Т**  в качестве товарного знака по заявке №2013734701 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 09.10.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Профи-Т» и словосочетания «Информационная торговая система», расположенных на разных уровнях, и графического элемента в виде стилизованного изображения литеры «О», расположенной на фоне квадрата. Регистрация товарного знака испрашивается в красном, черном, белом, темно-красном цветовом сочетании.

Роспатентом 08.07.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что



заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц словесным товарным знаком «ПРОФИТ ЦЕНТР» по свидетельству №323554 [1] в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, знаком «Т-Profi» по международной регистрации №660343 [2] и знаком **Т - - Profi -** по международной регистрации №659164 [3] в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Также в заключении указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Информационная торговая система» указывает на назначение заявленных товаров и услуг.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.11.2015 возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками ввиду наличия в сравниваемых обозначениях дополнительных словесных элементов и различных графических решений;
- правообладатель знаков [2-3] предоставил заявителю свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013734701 в отношении всех заявленных товаров и услуг, что снимает основания для их противопоставления заявленному обозначению;
- по иску заявителя Суд по интеллектуальным правам вынес решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [1] в отношении услуг 42 класса МКТУ - «консультации в области компьютерной техники, прокат компьютеров, размножение компьютерных программ, разработка программного обеспечения, составление программ для компьютеров».

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием словесного элемента «Информационная торговая система» в качестве неохраняемого.

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

С учетом даты (09.10.2013) 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их назначение.

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 14.4.2.4 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 пунктах 14.4.2.2 и 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 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  является комбинированным и состоит из словесного элемента «Профи-Т», словосочетания «Информационная торговая система», расположенных на разных уровнях, и графического элемента в виде стилизованного изображения буквы «О», расположенной на фоне квадрата красного цвета.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013734701 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 [1-3] в отношении однородных товаров и услуг.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1 - 3] показал следующее.

Заявленное обозначение



и знаки «T-Profi» [2],

T-Profi [3] имеют ряд существенных отличий, что обусловлено фонетическими отличиями, а также разным общим зрительным впечатлением, производимым обозначениями.

Указанные обстоятельства позволили коллегии принять во внимание согласие правообладателя знаков [2-3] на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, что подтверждается оригиналом письма-согласия, представленного на заседании коллегии.



Что касается противопоставленного товарного знака [1], то его



следует признать сходным с заявленным обозначением, поскольку словесные элементы «ПРОФИТ» и «Профи-Т», входящие в состав знаков и доминирующие в них в пространственном положении, имеют совпадающий состав звуков, что свидетельствует об их фонетическом сходстве. Наличие в составе знаков неохранных элементов «ЦЕНТР» и «Информационная торговая система» не оказывает существенного влияния на их индивидуализирующую функцию и на вывод о сходстве в целом. Фонетическое сходство словесных элементов, несущих основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых обозначениях, при отсутствии у них смысловых значений является решающим фактором сходства сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, следует отметить, что указанное обстоятельство не может служить основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 42 класса МКТУ – «анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; защита информационных систем от вирусов; инсталляция программного обеспечения; консультации в области информационных технологий; 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», поскольку его правовая охрана досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении услуг 42 класса МКТУ - «консультации в области компьютерной техники, прокат компьютеров, размножение компьютерных программ, разработка программного обеспечения, составление программ для компьютеров», которые были признаны однородными вышеуказанным услугам 42 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2013734701.

В связи с указанным у потребителя отсутствует принципиальная возможность возникновения представления о принадлежности вышеуказанных услуг одному производителю и смешении их в гражданском обороте, следовательно, заявленное обозначение не противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «Информационная торговая система», входящий в состав заявленного обозначения, относится к неохранным элементам обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как характеризующие заявленные товары и услуги, что заявителем не оспаривается.

Поскольку указанный элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, он включено в состав регистрируемого обозначения в качестве неохраемого элемента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.11.2015, отменить решение Роспатента от 08.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013734701.