

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 19.03.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ДАТАРК», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023736271, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «» по заявке №2023736271 с приоритетом от 28.04.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 01.02.2024 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ и части заявленных услуг 42 класса МКТУ, а в отношении услуг 37 класса МКТУ и остальной части услуг 42 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023736271 ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком

«  » по свидетельству №603393 с приоритетом от 26.02.2016 в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 37 и 42 классов МКТУ [1].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.03.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого, сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №628773 со словесным элементом «DATARK» в отношении таких же услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, что и в заявке №2023736271;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком ни фонетически, ни семантически, ни графически;

- заявитель подал на регистрацию обозначение по заявке №2023736271 «DATARK» в отношении точно такого же перечня услуг, что и в зарегистрированном своем товарном знаке по свидетельству №628773. Словесные элементы товарного знака по свидетельству №628773 и заявки №2023736271 полностью совпадают, в обоих случаях – это словесный элемент «DATARK». В обоих обозначениях нет дополнительных словесных элементов, только разная графика. Можно сделать вывод, что заявитель создает серию товарных знаков с элементом «DATARK» для повышения узнаваемости среди потребителей;

- заявитель считает, что услуги 42 класса МКТУ «услуги специализированные, не включенные в другие группы, изучение технических проектов, исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; услуги инженерные и консультативные в области строительства, инжиниринг; услуги научно-исследовательские в различных областях, исследования технические, исследования научные; услуги

консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги по обеспечению доступа к информационным системам, обеспечение программное как услуга [saas], предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты, размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов], размещение серверов, сервер хостинг; услуги "облачных" вычислений, услуги внешние в области информационных технологий, предоставление поисковых средств для Интернета; услуги по прокату компьютерной техники и программного обеспечения, прокат веб-серверов, прокат программного обеспечения; услуги по техническим испытаниям и контролю, экспертиза инженерно-техническая» не являются однородными с услугами 42 класса МКТУ «восстановление компьютерных данных; восстановление данных на цифровых носителях; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; консультации в области компьютеров, включенные в 42 класс; консультации в области дизайна, разработки, отбора, внедрения и использования компьютерных аппаратных средств и систем программного обеспечения для третьих лиц; инсталляция программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; проведение компьютерно-технических экспертиз» противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к разному виду услуг, имеют разный круг потребителей и условия реализации;

- все услуги противопоставленного товарного знака связаны с обработкой информации с помощью компьютера, это узкая сфера, которая не нужна потребителю ежедневно. К таким услугам прибегают обычно крупные компании, которым нужно, например, хранить большой объем информации. Такими услугами не заменить технические услуги по созданию проектов для строительства зданий или научные исследования, или технические испытания какого-то оборудования, для таких услуг нужно не только много знаний, но и большой опыт.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 01.02.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023736271 в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ «установка, ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, установка и

ремонт электроприборов, устранение помех в работе электрических установок; установка и техническое обслуживание телекоммуникационного и компьютерного оборудования, установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание оборудования различного назначения, установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования» и услуг 42 класса МКТУ, включая: «создание, установка и обслуживание информационных систем, анализ компьютерных систем, защита информационных систем от вирусов, инсталляция программного обеспечения; услуги по обработке, хранению и восстановлению данных, восстановление компьютерных данных, тиражирование компьютерных программ, хранение данных в электронном виде, оцифровка документов [сканирование], перенос данных или документов с физического носителя на электронный, преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; услуги специализированные, не включенные в другие группы, изучение технических проектов, исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; услуги инженерные и консультативные в области строительства, инжиниринг; услуги научно-исследовательские в различных областях, исследования технические, исследования научные; консультации в области компьютерных технологий, консультации в области дизайна веб-сайтов, консультации в области информационных технологий, консультации в области разработки и развития компьютерной техники, консультации по вопросам программного обеспечения, услуги консультационные в области информационных технологий, услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; создание, установка и обслуживание информационных систем, модернизация программного обеспечения, обслуживание программного обеспечения, мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом, проектирование, компьютерных систем, создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц, разработка программного обеспечения, составление программ для компьютеров; услуги по обеспечению доступа к информационным системам, обеспечение программное как услуга [saas], предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты, размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов],

размещение серверов, сервер хостинг; услуги "облачных" вычислений, услуги внешние в области информационных технологий, услуги дистанционного резервного копирования данных, предоставление поисковых средств для Интернета; услуги по прокату компьютерной техники и программного обеспечения, прокат веб-серверов, прокат программного обеспечения; услуги по техническим испытаниям и контролю, экспертиза инженерно-техническая».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (28.04.2023) заявки №2023736271 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «DATARK», представляющее собой словесный элемент «DATARK», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, заключенный в оригинальный графический элемент в виде неполной рамки. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023736271 испрашивается в красном, черном цветовом сочетании, в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным «DATARC», состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной

графической фигуры и словесного элемента «DATARC», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в белом, светло-зеленом, голубом цветовом сочетании, в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявленном обозначении и в противопоставленном товарном знаке [1] основным, «сильным» элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы: «DATARK»/«DATARC». Данный факт обусловлен тем, что данные словесные элементы являются наиболее запоминаемыми, занимают большую часть в знаках и акцентируют на себе внимание.

Таким образом, анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что обозначения включают в себя фонетически и сходные словесные элементы: «DATARK»/«DATARC».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным совпадением первых пяти букв «DATAR-»/«DATAR-», при этом отличие в последних буквах «-К»/«-С» не является существенным, поскольку буква «С» в противопоставленном товарном знаке, по правилам английского языка, прочитывается как «К», в виду чего, у сравниваемых обозначений полностью совпадает звукоряд.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Анализ словарно-справочных источников показал, что словесный элемент «DATARK» заявленного обозначения и словесный элемент «DATARC» отсутствуют в специальных общедоступных словарно-справочных источниках, следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются фантазийными, в виду чего, говорить о наличии конкретной семантики у данных обозначений, не прибегая при этом к рассуждениям и домысливанию при их восприятии, не представляется возможным.

Указанное не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] не снимает высокой степени фонетического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг 37 и 42 классов МКТУ показал следующее.

Услуги 37 класса МКТУ «установка, ремонт и техническое обслуживание электрооборудования, установка и ремонт электроприборов, устранение помех в работе электрических установок; установка и техническое обслуживание телекоммуникационного и компьютерного оборудования, установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание оборудования различного, назначения, установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования» заявленного обозначения являются однородными с услугами 37 класса МКТУ «установка, обслуживание и ремонт оборудования, в том числе компьютерного оборудования; установка, обслуживание и ремонт электробытовых приборов; установка, обслуживание и ремонт цифрового оборудования и приборов» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услугам в области ремонта и

обслуживания), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Услуги 42 класса МКТУ «создание, установка и обслуживание информационных систем, анализ компьютерных систем, защита информационных систем от вирусов, инсталляция программного обеспечения; услуги по обработке, хранению и восстановлению данных, восстановление компьютерных данных, тиражирование компьютерных программ, хранение данных в электронном виде, оцифровка документов [сканирование], перенос данных или документов с физического носителя на электронный, преобразование данных и информационных программ [нефизическое преобразование]; услуги специализированные, не включенные в другие группы, изучение технических проектов, исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; услуги научно-исследовательские в различных областях, исследования технические, исследования научные; консультации в области компьютерных технологий, консультации в области дизайна веб-сайтов, консультации в области информационных технологий, консультации в области разработки и развития компьютерной техники, консультации по вопросам программного обеспечения, услуги консультационные в области информационных технологий, услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; создание, установка и обслуживание информационных систем, модернизация программного обеспечения, обслуживание программного обеспечения, мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом, проектирование, компьютерных систем, создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц, разработка программного обеспечения, составление программ для компьютеров; услуги по обеспечению доступа к информационным системам, обеспечение программное как услуга [saas], предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты, размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов], размещение серверов, сервер хостинг; услуги "облачных" вычислений, услуги внешние в области информационных технологий, услуги дистанционного резервного копирования данных, предоставление поисковых средств для Интернета;

услуги по прокату компьютерной техники и программного обеспечения, прокат веб-серверов, прокат программного обеспечения; услуги по техническим испытаниям и контролю, экспертиза инженерно-техническая» заявленного обозначения являются однородными с услугами 42 класса МКТУ «восстановление компьютерных данных; восстановление данных на цифровых носителях; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; консультации в области компьютеров, включенные в 42 класс; консультации в области дизайна, разработки, отбора, внедрения и использования компьютерных аппаратных средств и систем программного обеспечения для третьих лиц; инсталляция программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; проведение компьютерно-технических экспертиз» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услугам в области программного обеспечения и компьютерных систем), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, однородных услугам 37, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [1], и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно представленных сведений о том, что заявитель является



правообладателем товарного знака «  » по свидетельству №628773, зарегистрированным 05.09.2017 в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, с датой приоритета от 26.08.2016, коллегия отмечает, то, что данная регистрация касается иного обозначения, делопроизводство по которому велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.03.2024, оставить в силе решение Роспатента от 01.02.2024.