

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.10.2022, поданное ООО «ДИАМАНТ ГРУПП», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о регистрации товарного знака по заявке №2020744680, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2020744680 с приоритетом от 19.08.2020 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.12.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2020744680 в отношении всех услуг 35, 37 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 09 класса МКТУ, при этом в отношении всех заявленных услуг 42 класса МКТУ, а также в отношении иной части товаров 09 класса МКТУ, правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «PARSIQ» (по международной регистрации №1459424 с приоритетом от 11.12.2017) в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.10.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель полагает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, поскольку они различаются по фонетическому и визуальному признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается как [ПАРСЕК], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет звучание [ПАРСИК], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных звуков, что обуславливает их фонетические различия;

- сравниваемые обозначения выполнены разными шрифтами, что свидетельствует об их визуальных отличиях;

- в порядке статьи 1486 Кодекса ООО «ДИАМАНТ ГРУПП» (заявитель) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с исковыми заявлениями о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1459424 [1] в части товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, однородных испрашиваемым товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ;

- исковое заявление было принято к производству, делу присвоен номер №СИП-585/2022 (приложение №1).

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 21.12.2021 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 37, 42 классов МКТУ.

К возражению заявителем были приложены дополнительные материалы, а именно Определение Суда по интеллектуальным правам от 22.09.2022 (приложение №1).

На заседании коллегии 17.01.2023 заявителем были приобщены в материалы дела дополнительные документы, а именно Определение Суда по интеллектуальным правам от 10.01.2023 по делу №СИП-585/2022 (приложение №2) о принятии обеспечительных мер в виде запрета Роспатенту рассматривать и принимать решение по возражениям ООО «ДИАМАНТ ГРУПП» против решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020744680 до вступления в законную силу судебного акта Суда по интеллектуальным правам по соответствующему делу.

Заявителем 22.08.2024 были направлены дополнения к возражению от 21.10.2022, в которых он сообщал следующее:

- исключительные права на противопоставленный знак по международной регистрации №1459424 [1] были переданы от компании SYNTACTIC OÜ, Эстония, к компании PARSIQ TECHNOLOGIES PTE.LTD, Сингапур на основании договора о распоряжении исключительным правом (бюллетень №20/2023);

- между заявителем и «новым» правообладателем знака по международной регистрации №1459424 [1] было заключено мировое соглашение по делу №СИП-585/2022, в рамках которого последний предоставил письмо-согласие заявителю на регистрацию заявленного обозначения в отношении части товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ (приложение №3), а именно:

09 - устройства сигнальные аварийные; звонки [устройство тревожной сигнализации]; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; блоки памяти для компьютеров; программы для компьютеров обучающие; компьютеры; программы операционные для компьютеров, обучаемые; устройства периферийных компьютеров; программное обеспечение для компьютеров, настольное; компьютерные, загружаемые; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программное обеспечение для компьютерных игр, обучающее; приложения для компьютерного программного

обеспечения, загружаемые; компьютерное оборудование; платформенные программные компьютерные, именные или загружаемые; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; компьютеры; детекторы фальшивых монет; счетчики; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройство для обработки информации; дисководы для компьютеров; диски магнитные; карандаши электронные [элементы дисплея]; книжки записные электронные; переводчики электронные карманные; бирки для товаров электронные; доски бесплатных электронных писем; публикация электронных загружаемых файлов; книги электронные; ошейники электронные для дрессировки животных; системы контроля доступа электронные для блокировки дверей; словари карманные электронные; карточки, указывающие магнитные; носители информации магнитные; кодеры магнитные; блоки магнитной ленты для компьютеров; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; посуда стеклянная градированная; инструменты измерительные; машины для подсчета и сортировки денег; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; маркеры безопасности [средства шифрования]; роботы для обеспечения безопасности; звонки сигнальные; фонари сигнальные; панели сигнальные светящиеся или механические; свистки сигнальные; сигнализация световая или механическая; вывески механические; знаки светящиеся; сирены; приборы для обучения; роботы обучающие; устройство для предотвращения краж электрического; клиенты сложные [компьютеры]; передатчики электронных сигналов; передатчики [дистанционная связь]; радиопередатчики [дистанционная связь]; флэш-накопители USB; устройства сигнальные тревожные; клеммы [электричество];

42 - аренда компьютеров; составление программ для компьютеров; разработка программного обеспечения; аренда компьютерного программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; анализ компьютерных систем; консультации по вопросам программного обеспечения; защита информационных систем от вирусов; консультации в области компьютерных технологий;

консультации в области разработки и развития компьютерной техники; советы по вопросам экономии энергии; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; создание и разработка информационных каталогов на базе вебсайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; консультации по защите цифровых данных; услуги шифрования цифровых данных; оформление интерьера; дизайн интерьерный; оцифровка документов [сканирование]; моделирование одежды; тиражирование компьютерных программ; хранение данных в электронном виде; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; инжиниринг; анализ почерка [графология]; размещение компьютерных веб-сайтов; дизайн промышленный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам интернет-безопасности; обслуживание компьютерного программного обеспечения; исследования в области механики; информация метеорологическая; мониторинг работы компьютерных систем в режиме удаленного доступа; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги аутсорсинговые в области компьютерных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки; платформа как услуга [PaaS]; контроль качества; восстановление компьютерных данных; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; услуги научных лабораторий; исследования научные; предоставление поисковых средств для Интернета; хостинг серверов; обеспечение программного как услуга [SaaS]; разработка программного обеспечения для издательского дела; услуги по созданию образа [промышленная эстетика];

исследования технологические; проведение исследований по техническим проектам; составление технической документации; консультации по технологическим вопросам; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; испытания материалов; разблокировка мобильных телефонов; модернизация программного обеспечения; аренда веб-серверов; консультации в области дизайна веб-сайтов.

В подтверждение своих доводов заявителем к дополнениям от 22.08.2024 был приложен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [1] (приложение №3).

Коллегия отмечает, что Определением Суда по интеллектуальным правам от 5 августа 2024 года по делу №СИП-585/2022 отменены обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту совершать действия по рассмотрению возражения и принятию решения по заявке №2020744680 на товарный знак.

Заявителем 01.10.2024 были направлены вторые дополнения к возражению от 21.10.2022, в которых он просил зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, для которых уже была предоставлена правовая охрана решением Роспатента от 21.12.2021, а также в отношении части товаров и услуг 09, 42 класса МКТУ в соответствии с представленным 22.08.2024 оригиналом письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [1] (перечень товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ был приведен по тексту заключения выше).

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

С учетом даты (19.08.2020) поступления заявки №2020744680 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 настоящем пункте, 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).



Заявленное обозначение «  » является комбинированным, состоящим из графических элементов в виде овала и в виде горизонтальной полосы, и из словесного элемента «parsec», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 37, 42 классов МКТУ.

Как было указано выше, Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 09 (части), 42 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].

Противопоставленный знак «PARSIQ» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие (приложение №3) от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №1459424 [1] для предоставления правовой



охраны комбинированному обозначению «  » и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении части заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, а именно:

09 - устройства сигнальные аварийные; звонки [устройство тревожной сигнализации]; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; блоки памяти для компьютеров; программы для компьютеров обучающие; компьютеры; программы операционные для компьютеров, обучаемые; устройства периферийных компьютеров; программное обеспечение для компьютеров, настольное; компьютерные, загружаемые; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программное обеспечение для

компьютерных игр, обучающее; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; компьютерное оборудование; платформенные программные компьютерные, именные или загружаемые; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые; компьютеры; детекторы фальшивых монет; счетчики; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройство для обработки информации; дисководы для компьютеров; диски магнитные; карандаши электронные [элементы дисплея]; книжки записные электронные; переводчики электронные карманные; бирки для товаров электронные; доски бесплатных электронных писем; публикация электронных загружаемых файлов; книги электронные; ошейники электронные для дрессировки животных; системы контроля доступа электронные для блокировки дверей; словари карманные электронные; карточки, указывающие магнитные; носители информации магнитные; кодеры магнитные; блоки магнитной ленты для компьютеров; приборы измерительные; приборы измерительные электрические; посуда стеклянная градированная; инструменты измерительные; машины для подсчета и сортировки денег; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением медицинской; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; маркеры безопасности [средства шифрования]; роботы для обеспечения безопасности; звонки сигнальные; фонари сигнальные; панели сигнальные светящиеся или механические; свистки сигнальные; сигнализация световая или механическая; вывески механические; знаки светящиеся; сирены; приборы для обучения; роботы обучающие; устройство для предотвращения краж электрического; клиенты сложные [компьютеры]; передатчики электронных сигналов; передатчики [дистанционная связь]; радиопередатчики [дистанционная связь]; флэш-накопители USB; устройства сигнальные тревожные; клеммы [электричество];

42 - аренда компьютеров; составление программ для компьютеров; разработка программного обеспечения; аренда компьютерного программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; анализ компьютерных систем; консультации по вопросам программного обеспечения; защита информационных

систем от вирусов; консультации в области компьютерных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; советы по вопросам экономии энергии; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; создание и разработка информационных каталогов на базе вебсайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; консультации по защите цифровых данных; услуги шифрования цифровых данных; оформление интерьера; дизайн интерьерный; оцифровка документов [сканирование]; моделирование одежды; тиражирование компьютерных программ; хранение данных в электронном виде; мониторинг учетных записей для обнаружения кражи персональных данных через Интернет; мониторинг операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; инжиниринг; анализ почерка [графология]; размещение компьютерных веб-сайтов; дизайн промышленный; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам интернет-безопасности; обслуживание компьютерного программного обеспечения; исследования в области механики; информация метеорологическая; мониторинг работы компьютерных систем в режиме удаленного доступа; мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги аутсорсинговые в области компьютерных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки; платформа как услуга [PaaS]; контроль качества; восстановление компьютерных данных; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; услуги научных лабораторий; исследования научные; предоставление поисковых средств для Интернета; хостинг серверов; обеспечение программное как услуга [SaaS]; разработка программного обеспечения для

издательского дела; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; исследования технологические; проведение исследований по техническим проектам; составление технической документации; консультации по технологическим вопросам; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий; испытания материалов; разблокировка мобильных телефонов; модернизация программного обеспечения; аренда веб-серверов; консультации в области дизайна веб-сайтов.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «  » и противопоставленный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный знак [1] не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 21.12.2021 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2020744680 в отношении части заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ (перечень приведен по тексту заключения выше) в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.10.2022, изменить решение Роспатента от 21.12.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2020744680.