


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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 13.11.2023 возражение ООО «ВекторПромСофт» (далее – заявитель, ООО «ВПС») на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022789073, при этом установила следующее.



Регистрация обозначения «  » в качестве товарного знака по заявке № 2022789073 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 06.12.2022 испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 23.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированными товарными знаками «millab», «миллаб» зарегистрированными на имя общества с ограниченной ответственностью «Миллаб», 127410, Москва, ул. Инженерная, 18, корп. 1, кв. 43, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса

МКТУ (свидетельства № 714270, 714269 [1-2] с приоритетом от 24.10.18 г., см. открытые реестры <http://www.fips.ru>);

- со словесным товарным знаком «MILL», зарегистрированным на имя Mill International AS, Grini Naeringspark 10 N-1361 Osteras, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ (м.р. № 1553399 [3], с конвенционным приоритетом от 15.05.2020 г., см. открытые реестры <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>).

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- комбинированные товарные знаки ООО «МИЛЛАБ», по мнению заявителя, и словесный элемент представленного на регистрацию обозначения имеют только звуковое (фонетическое) сходство. Учитывая общее зрительное впечатление, вид шрифта, графическое написание с учетом характера букв, графическое сходство отсутствует;

- ООО «ВПС» - аккредитованная IT-компания, разрабатывающая компьютерное программное обеспечение (ОКВЭД 62.01), ООО «МИЛЛАБ» компьютерное программное обеспечение не разрабатывает, специализируется на поставках аналитического, лабораторного, испытательного, пилотного и технологического оборудования, реализует проекты по технологическому переоснащению наукоемких предприятий в области химического синтеза, фармацевтики, точного машиностроения, электроники, что свидетельствует о разных видах осуществляемой предприятиями деятельности;

- согласно сведениям сайта <https://millab.ru/katalogi/> товарные знаки в зарегистрированном виде ООО «МИЛЛАБ» не использует, а осуществляет продвижение товаров под знаками: MILLAB GROUP, MILLAB BIOTECH, MILLAB TECHNOLOGY, MILLAB SYNTHESIS. Круг потребителей и условия реализации товаров ООО «МИЛЛАБ» и программных продуктов ООО «ВПС» не пересекаются, что позволяет утверждать, что потребители не могут быть введены в заблуждение

относительно одного источника их происхождения. Отсутствие семантического и графического сходства обозначений не позволяет ассоциировать их друг с другом;

- наличие в составе сравниваемых товарных знаков сходных элементов само по себе не может свидетельствовать о том, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленными ему товарными знаками. Вывод о сходстве товарных знаков делается на основе восприятия не их отдельных элементов, а всего обозначения в целом, т.е. на основании общего впечатления от обозначения;

- в пользу позиции об отсутствии сходства до степени смешения этих знаков говорит и их различное визуальное восприятие, поскольку заявленное обозначение содержит большее количество букв, имеющих различное графическое выполнение. Цветовое исполнение сравниваемых обозначений разное. Комплексный анализ сравниваемых обозначений, который необходимо проводить в данной ситуации, свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения;

- словесный товарный знак «MILL», зарегистрированный на имя Mill International AS, не имеет не только семантического и графического сходства со знаком заявителя, но и звукового (фонетического). Mill — норвежская компания, разрабатывающая интеллектуальные продукты для отопления и качества воздуха с использованием передовых технологий. Названный в настоящем пункте норвежский правообладатель свои товары на территории Российской Федерации не реализует, филиалов и представительств не имеет, компьютерное программное обеспечение не разрабатывает (см. сайт <https://millnorway.com>);

- регистрация обозначения в отношении всех услуг 42 класса МКТУ не испрашивалась, заявка подана исключительно в отношении разработки программного обеспечения, по 09 классу МКТУ заявка также не подавалась. Заявленные услуги не являются однородными тем товарам и услугам, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, имеют различное назначение.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2022789073 в отношении услуг 42 класса МКТУ - разработка программного обеспечения.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 28.02.2024 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 13.11.2023, и оставлении в силе решения Роспатента от 23.10.2023.

Не согласившись с указанным решением Роспатента, лицом, подавшим возражение, было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам (далее - Суд) о признании решения Роспатента от 28.02.2024 недействительным.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 04.07.2024 по делу №СИП-290/2024, оставленным в силе постановлением Президиума Суда от 20.09.2024, было признано недействительным решение Роспатента от 28.02.2024, которым было отказано в удовлетворении возражения ООО «ВекторПромСофт» на решение Роспатента от 23.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022789073.

Решение Роспатента от 28.02.2024 было оспорено в части нарушения процедуры рассмотрения возражения, так как, по мнению Суда, заявитель не был надлежащим образом уведомлен о времени и месте рассмотрения коллегией Палаты по патентным спорам возражения ООО «ВекторПромСофт» на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022789073.

Также указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «ВекторПромСофт» от 13 ноября 2023 года с учетом решения Суда.

Во исполнение решения Суда от 04.07.2024 возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022789073 рассматривается повторно.

Заявитель, уведомленный в установленном порядке о времени и дате заседания коллегии, представил дополнительные доводы о том, что заявленное на

регистрацию обозначение предназначено для продвижения онлайн-сервиса для технологов и плановиков деревообрабатывающих производств. Кроме того, было указано, что изобразительный элемент заявленного обозначения представляет собой срез бревна, а часть «Mill» переводится, в том числе как «лесопилка».

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.12.2022) 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 документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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 пункту 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость


положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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 производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «» представляет собой комбинированный товарный знак, состоящий из словесного элемента «MillLab», выполненного буквами латинского алфавита, в котором буквы «М» и часть «Lab» выполнены в сером цвете, а буквы «ill» - в оранжевом, причем эти буквы выполнены в виде заштрихованных столбиков, сверху и снизу которых расположены сегменты круга оранжевого цвета.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявке, а именно «разработка программного обеспечения».

Решение Роспатента от 23.10.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022789073 оспаривается в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения со знаками [1-3], зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг.



Товарные знаки [1-2] представляют собой комбинированные обозначения с доминирующим элементом «MILLAB/МИЛЛАБ», выполненным буквами латинского и русского алфавитов соответственно и занимающим большую часть обозначения.

Знаки зарегистрированы, в частности, для следующих товаров 09 класса МКТУ - программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые и услуг 42 класса МКТУ - инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление программной платформы готовой к использованию "облачных" сервисов [PaaS]; прокат программного обеспечения; разработка программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела.

Знак [3] представляет собой словесное обозначение «MILL», выполненное стандартным шрифтом. Знаку предоставлена правовая охрана для товаров 09 класса МКТУ «Программные приложения для мобильных устройств, а именно для регулирования и контроля воздухоочистителей, увлажнителей, осушителей воздуха, обогревателей, нагревательных ламп, вентиляторов, электровентиляторов, настольных вентиляторов, вилок, розеток, тепловых насосов, духовых шкафов, ламп, светильников и измерения, контроля и регулировки качества воздуха, уровней углекислого газа, азота, кислорода, влажности, температуры, пыли и пыльцы; программное обеспечение, а именно для регулирования и контроля воздухоочистителей, увлажнителей, осушителей воздуха, обогревателей, тепловых ламп, вентиляторов, электровентиляторов, настольных вентиляторов, вилок, розеток, тепловых насосов, духовых шкафов, ламп, светильников и измерения,

контроля и регулировки качества воздуха, уровня углекислого газа, азота, влажности, температуры, пыли и цветочной пыльцы; датчики [измерительные приборы], не предназначенные для медицинского применения; датчики [измерительные приборы], не предназначенные для медицинского применения, а именно для измерения и контроля яркости, качества воздуха, уровней углекислого газа, азота, кислорода, влажности, температуры, пыли и пыльцы растений; электрические розетки; электрические розетки, которые позволяют подключать и отключать питание; человекоподобные роботы с искусственным интеллектом, а именно для автоматического регулирования и контроля очистителей воздуха, увлажнителей, осушителей воздуха, обогревателей, тепловых ламп, вентиляторов, электровентиляторов, настольных вентиляторов, вилок, розеток, тепловых насосов, духовок, ламп, светильников и автоматического измерения, контроля и регулировки качества воздуха, уровня углекислого газа, уровня азота, кислорода, влажности, температуры, пыли и пыльцы».

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с товарными знаками [1-3] установлено следующее.

Анализ сходства обозначений осуществляется по результатам их сравнения по звуковому, графическому и смысловому критериям сходства на основании оценки признаков сходства, изложенных в Правилах. При этом следует учитывать, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов сопоставляемых обозначений. На необходимость учета сильных и слабых элементов обозначений обращено внимание в абзаце 5 пункта 162 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – постановление Пленума №10).

В данном случае сильными элементами сравниваемых обозначений являются словесные элементы «MillLab/Millab/Миллаб/MILL», поскольку эти элементы выполняют в сравниваемых знаках функцию товарного знака в силу их доминирования в обозначениях в отличие от присутствующих в обозначениях

графических элементов или в связи с тем, что этот элемент является единственным как в знаке [3]. Кроме того, словесные элементы легче запоминаются и именно на них акцентируют свое основное внимание потребители при восприятии товарных знаков.

Анализ сходства сильных элементов обозначений показал, что они являются сходными фонетически, что обусловлено одинаковым количеством слогов, одинаковым составом гласных и близким составом согласных звуков, а также расположением совпадающих звуков и звукосочетаний в знаках, совпадением начальных и конечных частей обозначений [1-2], полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое [3].

Таким образом, коллегия пришла к выводу о наличии фонетического сходства, в том числе фонетического сходства, близкого к тождеству звучания заявленного обозначения и товарных знаков [1-2].

В отношении графических отличий заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] следует отметить, что изобразительные элементы сравниваемых обозначений отличаются между собой в целом. Вместе с тем, они не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в связи с небольшим размером и периферийным расположением графических элементов в знаках [1-2], а также за счет того, что изобразительные элементы представляют собой часть словесного элемента заявленного обозначения.

Оценить сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства не представляется возможным ввиду отсутствия у обозначений смысловых значений.

В отношении довода возражения, касающегося перевода части «Mill» заявленного обозначения, как «лесопилка», а не только как «мельница или фабрика, завод» (см., например, translate.academic.ru), следует отметить, что указанный довод свидетельствует отнюдь не в пользу заявителя, поскольку данное обстоятельство может способствовать возникновению сходных смысловых ассоциаций заявленного обозначения и противопоставленного знака «MILL», который может иметь те же смысловые значения.

Согласно правоприменительной практике относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 постановления Пленума №10, для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак. Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Таким образом, с учетом изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия, причем степень сходства обозначений является высокой.

Услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, являются идентичными услугам 42 класса МКТУ «разработка программного обеспечения» и однородными товарам 09 класса МКТУ - программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; программы-заставки для компьютеров, записанные или загружаемые и услугам 42 класса МКТУ - инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление программной платформы

готовой к использованию «облачных» сервисов [PaaS]; прокат программного обеспечения; разработка программного обеспечения для издательского дела противопоставленных товарных знаков [1-2], а также корреспондируют товарам 09 класса МКТУ - программное обеспечение, а именно для регулирования и контроля воздухоочистителей, увлажнителей, осушителей воздуха, обогревателей, тепловых ламп, вентиляторов, электровентиляторов, настольных вентиляторов, вилок, розеток, тепловых насосов, духовых шкафов, ламп, светильников и измерения, контроля и регулировки качества воздуха, уровня углекислого газа, азота, влажности, температуры, пыли и цветочной пыльцы, в отношении которых охраняется знак [3], поскольку они относятся к одной области деятельности – компьютерные программы и информационные технологии, имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации, а также являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

В связи с наличием высокой степени сходства сравниваемых обозначений, а также высокой степени однородности (идентичности) услуг 42 класса МКТУ существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных услуг одному лицу, их оказывающему, что способно вызвать смешение этих услуг в гражданском обороте на российском потребительском рынке товаров и услуг в случае маркировки их сравниваемыми знаками.

В отношении довода о разном назначении сравниваемых услуг коллегия отмечает, что, во-первых, перечень испрашиваемых услуг заявителем не уточнялся каким-либо образом, в частности, областью их применения, а во-вторых, даже в случае уточнения перечня услуг применением их в какой-либо конкретной области, в том числе для технологов и плановиков деревообрабатывающих производств, как было указано представителем заявителя на заседании коллегии и что было отражено в протоколе от 13.08.2024, однородность сопоставляемых услуг 42 класса МКТУ сохранится, поскольку эти услуги будут относиться к одной родовой группе услуг – разработка программного обеспечения.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2022789073 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным, в связи с чем заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых услуг.

Что касается довода возражения о том, что противопоставленные товарные знаки [1-2] в отношении разработки программного обеспечения не используются их правообладателем, а также довода о том, что правообладатель знака [3] свои товары на территории Российской Федерации не реализует, филиалов и представительств не имеет, компьютерное программное обеспечение не разрабатывает, то данное обстоятельство не может свидетельствовать об отсутствии опасности смешения сравниваемых обозначений, поскольку коллегия не располагает сведениями о том, что правовая охрана указанных товарных знаков досрочно прекращена в связи с их неиспользованием на основании решения суда. Последствия неиспользования товарного знака регламентируются положениями статьи 1486 Кодекса. Согласно сведениям из открытых источников товарные знаки [1-2] и международная регистрация [3] являются действующими (см. открытые реестры <http://www.fips.ru>; <https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/>).

В отношении довода возражения о разной сфере деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных знаков коллегия отмечает, что анализ однородности товаров/услуг осуществляется исходя из сравнения перечней этих товаров/услуг, указанных в свидетельствах на товарные знаки, а не на основании полученных заявителем сведений о реальном использовании товарных знаков в гражданском обороте.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 23.10.2023.