

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

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 15.09.2017 возражение компании National Investor Relations Institute, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015706358 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015706358 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 11.03.2015 на имя заявителя в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «irc», выполненным буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.11.2016 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг 41 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы, в частности, несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ со



знаком по международной регистрации № 1017445, охраняемым на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.09.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.11.2016. Доводы возражения сводятся только к тому, что заявителем, не оспаривающим по существу соответствующие выводы экспертизы, были поданы в Суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного международного знака, а в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности – ходатайство о выделении заявки на регистрацию товарного знака в отношении всех услуг 41 класса МКТУ из рассматриваемой заявки.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (11.03.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 14.4.3 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 комбинированное обозначение



, в котором доминирует словесный элемент «iirc», выполненный буквами

латинского алфавита, так как он занимает центральное положение, запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде простой геометрической фигуры, и выполнен более крупным шрифтом, чем иные словесные элементы. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 11.03.2015 испрашивается, согласно рассматриваемой заявки, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1017445 от 07.04.2009 представляет собой композицию из словесных элементов , в которой доминирует слово «irc», выполненное буквами латинского алфавита, так как оно занимает центральное положение и большую часть пространства и выполнено более крупным шрифтом, чем иные слова. Данный товарный знак охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического тождества доминирующих в их составе слов «irc».

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанные слова выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита и имеют идентичный состав букв.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по цветовому и шрифтовому исполнению, наличию иных словесных и изобразительного элементов) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Услуги 41 класса МКТУ «воспитание, образование, а именно обеспечение учебного процесса сотрудников компаний и консультантов по взаимоотношениям с инвесторами для аттестации в области взаимоотношений с инвесторами», приведенные в заявке, и услуги 41 класса МКТУ, в частности, «обучение и воспитание», в отношении которых охраняется противопоставленный знак, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными, что заявителем в возражении также не оспаривается.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 41 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о том, что заявителем были поданы в Суд по интеллектуальным правам заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного международного знака, а в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности – ходатайство о выделении заявки на регистрацию товарного знака в отношении всех услуг 41 класса МКТУ из рассматриваемой заявки, то следует отметить, что согласно определению Суда по интеллектуальным правам от 28.11.2017 по делу № СИП-318/2017 производство по данному делу прекращено в связи с отказом заявителя от исковых требований, а в удовлетворении вышеуказанного ходатайства, поступившего 15.09.2017, о выделении заявки было отказано уведомлением ФИПС от 16.10.2017.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.09.2017, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.11.2016.**