

**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 30.01.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «АЙКОН», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 641670, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 641670 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.01.2018 по заявке № 2016724419 с приоритетом от 06.07.2016 в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «АЙ КОНТЕКСТ ГРУПП», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 641670 словесное обозначение « **icongroup** », выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 30.01.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ с товарными знаками **ICON** по свидетельству № 525156, «**ICON INTERACTIVE CONTACT**» по свидетельству № 536576 и «**ICON INTEGRATED CONTACT**» по свидетельству № 543717, охраняемыми на имя

лица, подавшего возражение, и имеющими более ранние приоритеты, так как сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия в их составе тождественных «сильных» элементов – «ICON».

При этом в возражении указано, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, ввиду его сходства с вышеуказанными противопоставленными товарными знаками, используемыми лицом, подавшим возражение, и известными широкому кругу потребителей, а также сходен до степени смешения в отношении однородных услуг с его фирменным наименованием, право на которое возникло у него 24.02.2009, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с государственной регистрацией компетентным органом данного юридического лица.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены только лишь выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о лице, подавшем возражение [1], и распечатки сведений с его сайта в сети Интернет [2].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 27.06.2019, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как оспариваемый товарный знак представляет собой единое (неделимое) фантазийное слово, а противопоставленные товарные знаки – изобразительное обозначение, не имеющее словесного характера, и словесные обозначения, состоящие из трех слов и являющиеся устойчивыми единичными (неделимыми) словосочетаниями, в силу чего они отличаются количеством слов, слогов, звуков и букв и составом звуков и букв.

При этом в отзыве правообладателем было отмечено, что услуги, для индивидуализации которых служат сравниваемые знаки, реально оказываются лицом, подавшим возражение, и правообладателем в разных

узкоспециализированных сегментах на рынке соответствующих услуг, в силу чего отсутствует возможность их смешения, а отсутствие сходства у сравниваемых знаков не позволяет прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, причем данный товарный знак воспроизводит коммерческое обозначение, которое задолго до даты его приоритета уже использовалось правообладателем.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены копия письма организации – его партнера [3] и распечатки сведений из сети Интернет [4].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (06.07.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение

относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 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 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 обозначения 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 обозначения 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).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение « **icongroup** ». Совершенно очевидно то, что оно образовано из двух хорошо известных российским потребителям, логически обособляемых ими, лексических единиц английского языка – «**ICON**» («икона, значок, изображение») и «**GROUP**» («группа») (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <https://dic.academic.ru>).

При этом фонема «**ICON**» несет в данном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку, так как она акцентирует на себе внимание, занимая начальное положение, в то время как фонема «**GROUP**», ввиду весьма частого использования этого слова в товарных знаках, сама по себе не обладает различительной способностью, что обуславливает вывод о доминировании в оспариваемом товарном знаке именно слова «**ICON**».

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 06.07.2016 в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 525156 с приоритетом от 24.07.2012 представляет собой комбинированное обозначение **ICON**, состоящее из словесного элемента «**ICON**», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Его центральные шрифтовые единицы стилизованы под изображение округлой фигуры с изменяющимися оттенками черного цвета. Однако, несмотря на такую их графическую проработку, они все же достаточно легко прочитываются как соответствующие определенные буквы латинского алфавита, и данное обозначение, следовательно, не теряет своего словесного характера.

Отсюда следует, что в нем доминирует именно словесный элемент «ICON», так как он занимает бóльшую часть пространства и запоминается легче, чем некоторая графическая проработка части его шрифтовых единиц.

Противопоставленные товарные знаки «**ICON INTERACTIVE CONTACT**» по свидетельству № 536576 с приоритетом от 28.03.2011 и «**ICON INTEGRATED CONTACT**» по свидетельству № 543717 с приоритетом от 12.07.2013 представляют собой словесные обозначения, в которых также доминирует слово «ICON», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, так как оно акцентирует на себе внимание, занимая начальное положение, в то время как словосочетания «**INTERACTIVE CONTACT**» и «**INTEGRATED CONTACT**», в переводе с английского языка означающие «интерактивный контакт» и «интегрированный контакт», являются «слабыми» элементами, не способными самостоятельно нести индивидуализирующую нагрузку в этих товарных знаках, поскольку они всего лишь указывают на определенную область экономической деятельности их правообладателя.

Так, интерактивный и интегрированный маркетинг являются определенными видами маркетинга, характеризующимися соответствующими особенностями взаимодействия (контакта) при оказании соответствующих услуг.

Интерактивный маркетинг – это маркетинг сервисной организации, исходящий из того, что качество предоставленной услуги включает качество взаимоотношений между продавцом услуги и клиентом, а интегрированный маркетинг – это маркетинг, основанный на единстве внешнего и внутреннего маркетинга, чтобы поставить на службу интересам потребителей деятельность всех подразделений организации (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Финансовый словарь» – <https://dic.academic.ru>).

Контакт – это связь, взаимодействие, согласованность в работе, взаимопонимание (см. там же – Большой Энциклопедический словарь).

Противопоставленные товарные знаки охраняются на имя лица, подавшего возражение, в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ и образуют собой для

этих услуг целую серию товарных знаков с единым, доминирующим в их составе, повторяющимся (серийным) словесным элементом «ICON».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленной серии товарных знаков показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического тождества доминирующих в их составе, как было указано выше, слов «ICON».

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что они выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по шрифтовому исполнению, количеству слов, букв и составу букв) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих товарных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как данные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все услуги 35, 41 и 42 классов МКТУ, приведенные в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака, и услуги 35, 41 и 42 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, совпадают, соотносятся друг с другом как вид-род либо относятся к одним и тем же определенным родовым группам услуг, а именно, соответственно, услуги по продвижению и рекламе товаров, маркетинговые услуги, посреднические бизнес-



услуги и услуги помощи бизнесу, офисные услуги, услуги издательские, услуги по созданию видео- и фотопроизведений, услуги в сфере образования и обучения, услуги в сфере развлечений, услуги в сфере компьютерных технологий и услуги дизайна, то есть в пределах вышеуказанных соответствующих определенных родовых групп услуг они являются, собственно, однородными услугами, что правообладателем никак в отзыве не оспаривается.

Что касается довода правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель осуществляют свою реальную экономическую деятельность в разных сегментах на рынке соответствующих услуг, то следует отметить, что при сопоставительном анализе товарных знаков оценивается вовсе не реальное использование этих знаков их владельцами, а однородность именно тех конкретных услуг в соответствующих их формулировках, для индивидуализации которых данные товарные знаки предназначены согласно сравниваемым определенным перечням услуг в регистрациях товарных знаков.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней услуг оспариваемой и противопоставленных регистраций товарных знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) товарные знаки, одному лицу, оказывающему услуги.

Указанное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг оспариваемого товарного знака и принадлежащих именно лицу, подавшему возражение, противопоставленных товарных знаков с более ранними приоритетами обуславливает вывод о наличии

у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит коммерческое обозначение, которое задолго до даты приоритета этого товарного уже использовалось им, никак не опровергает вышеуказанные выводы коллегии по мотиву возражения, связанному с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. К тому же, следует отметить и то, что вовсе отсутствуют какие-либо документы, которые подтверждали бы указанное правообладателем обстоятельство. Письмо [3] и распечатки сведений из сети Интернет [4] такими документами никак не являются.

Вместе с тем, действительно отсутствуют какие-либо фактические основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего соответствующие услуги, и сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, то есть не соответствующим еще и требованиям пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса, так как в материалах возражения были представлены только лишь выписка из Единого государственного реестра юридических лиц [1] и распечатки сведений с сайта лица, подавшего возражение, в сети Интернет [2], которые сами по себе никак не могут свидетельствовать о фактах введения им конкретных услуг в гражданский оборот в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.01.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 641670 недействительным полностью.**