

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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее 24.04.2018, поданное «Itiviti Group AB», Швеция (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.12.2017 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1311026 в отношении услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1311026, произведенной Международным Бюро ВОИС 14.06.2016 с конвенционным приоритетом от 09.06.2016 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09, услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1311026 представляет собой



комбинированное обозначение

. Согласно описанию «знак

представляет собой обозначение «ITIVITI» в форме «V» (текст выполнен красным цветом на фиолетовом фоне).

Решение Роспатента от 27.12.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 класса МКТУ знаку по международной регистрации № 1311026 было основано на предварительном отказе от 31.05.2017, согласно которому установлено следующее:

- знак по международной регистрации № 1311026 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со знаком «ITIWIT» [2] по международной регистрации № 1210560, приоритет от 09.12.2013, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: «PROJETCLUB» 4 boulevard de Mons F-59650 VILLENEUVE D'ASCQ (Франция) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.04.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.12.2017.

Доводы возражения, поступившего 24.04.2018, сводятся к следующему:

- противопоставленный в предварительном отказе от 31.05.2017 словесный знак «ITIVITI» по международной регистрации № 1298067, правообладателем которого была указана компания «Cidron Delfi Intressenter Holding AB», в настоящее время принадлежит заявителю, в реестры ВОИС были внесены соответствующие изменения;
- заявителем было получено согласие на предоставление правовой охраны знаку [1] от правообладателя противопоставленного знака [2];
- знак [1] не обладает высокой степенью сходства с противопоставленным знаком [2];
- словесный элемент, включенный в знак [1], изображен таким образом, что его прочтение в качестве слова практически невозможно;
- заявитель является ведущей международной компанией, которая занимается разработкой финансового программного обеспечения и инновационных решений для работы на электронных биржах. Компания осуществляет свою деятельность в сфере трейдинга и финансов. Правообладатель противопоставленного знака [2] не осуществляют подобную деятельность;

- предоставление правовой охраны знаку [1] для всех заявленных товаров и услуг не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение;
- товары 09 класса МКТУ знака [1] не являются однородными товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [2].

В возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1], в том числе в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлено согласие (с переводом на русский язык) от правообладателя противопоставленного знака [2] - [3], а также копия выписки из реестра ВОИС - [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 24.04.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (09.06.2016) международной регистрации № 1311026 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Знак по международной регистрации № 1311026 [1] представляет собой



обозначение , словесный элемент которого «ITIVITI» выполнен в виде стилизованной буквы «V» красного цвета, выполненной на фоне фигуры фиолетового цвета. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 27.12.2017 основано на предварительном отказе от 31.05.2017, в котором указано на наличие сходного до степени смешения знака [2].

Противопоставленный знак «ITIWIT» по международной регистрации № 1210560, приоритет от 09.12.2013 [2] является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена знаку [2] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравниваемые знаки [1] и [2] не являются сходными, поскольку производят совершенно различное общее зрительное впечатление. Так, словесный элемент «ITIVITI» в знаке [1] практически не прочитывается, в связи с чем заявленный знак воспринимается как изобразительный, в то время как противопоставленный знак «ITIWIT» [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом.

Следовательно, вероятность смешения однородных товаров 9 класса МКТУ, маркированных сравниваемыми знаками, в гражданском обороте отсутствует.

Кроме того, правообладатель противопоставленного знака [2] в письме дал свое безотзывное согласие [3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Указанные обстоятельства позволяют коллегии снять указанное противопоставление и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.04.2018, изменить решение Роспатента от 27.12.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1311026 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.