

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 26.10.2017. Данное возражение подано ООО «Амперсенд», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015709983, при этом установлено следующее.

**АЙБЭТТ
ІВАТТ**

Заявка № 2015709983 на регистрацию словесного обозначения « **АЙБЭТТ
ІВАТТ** » была подана на имя заявителя 07.04.2015 в отношении товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 09.11.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015709983 в отношении всех заявленных товаров и услуг в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- « » по свидетельству № 354654, приоритет от 25.12.2006, «Е 2 Гоу Лимитед», товары и услуги 09 и 35 классов МКТУ [1];

- «**ibatt**» по свидетельству № 579763 (заявка № 2014741591), приоритет от 10.12.2014, ООО «АвтоВита», услуги 35 класса МКТУ [2].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.09.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- для снятия одного из оснований отказа заявителем было подано исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [1] в связи с его неиспользованием. В ходе рассмотрения дела СИП-594/2016, стороны пришли к мировому соглашению, которое было утверждено судом 15 марта 2017 года. Среди прочих условий, правообладатель обязался передать лицу, подавшему возражение, исключительное право на товарный знак [1] в полном объеме;

- во исполнение условий мирового соглашения, сторонами был согласован и подписан договор отчуждения исключительных прав на товарный знак. Отчуждение исключительного права на товарный знак было зарегистрировано 29.08.2017 за номером РД0230479;

- анализ перечней 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показывает отсутствие однородных услуг как таковых. Следует отметить, что при экспертизе товарного знака [2] знак [1] был противопоставлен в ходе ведения делопроизводства и перечень услуг 35 класса МКТУ был скорректирован с учетом данного противопоставления.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в полном объеме.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (07.04.2015) заявки № 2015709983 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

АЙБЭТТ

Заявленное обозначение « **ІВАТТ** » является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что, действительно, в настоящее время согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр ТЗ) правообладателем противопоставленного товарного знака [1] является ООО «Амперсенд» (адрес соответствует приведенному в заявке № 2015709983), т.е. указанные товарный знак может быть снят с противопоставления, поскольку заявитель и правообладатель знака [1] – одно и то же лицо.

Противопоставленный товарный знак «**ibatt**» [2] является словесным и выполнен строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

АЙБЭТТ

Сравнительный анализ обозначений « **IBATT** » и «**ibatt**» показал, что имеет место полное фонетическое вхождение противопоставленного товарного знака [2] в заявленное обозначение, что при отсутствии семантических значений слов и оригинальной графической проработки, обуславливает ассоциирование знаков друг с другом в целом. Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых знаков, коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги розничной и оптовой продажи батарей, аккумуляторов, элементов гальванических, устройств зарядных; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Противопоставленный товарный знак [2] действует в отношении услуг 35 класса МКТУ: «изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и

советы коммерческие потребителям; исследования маркетинговые; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление деловой информации через веб-сайты; продажа аукционная; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по сравнению цен; услуги фотокопирования».

Сопоставление данных услуг показывает, что сравниваемые перечни содержат неоднородные услуги, поскольку перечисленные услуги представляют собой отдельные виды услуг, имеют разный круг потребителей и условия оказания. При этом коллегия отмечает, что услуга «продажа аукционная» также не может быть признана однородной услугам заявленного перечня, поскольку услуги аукционной продажи осуществляются по определенным правилам и подразумевают публичный торг, при котором покупателем станет тот, кто предложит наибольшую сумму денег.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2015709983 в отношении товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.09.2017, отменить решение Роспатента от 09.11.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015709983.