

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 15.06.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015718729, при этом установлено следующее.


Обозначение по заявке №2015718729 – (1), поданной 19.06.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение **INTEGRA**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.


Роспатентом 20.02.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015718729 в отношении всех заявленных услуг на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:




- с товарным знаком  по свидетельству №310192 с приоритетом от 23.12.2004 (срок действия регистрации продлен до 23.12.2024) – (2), правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком  по свидетельству №400189 с приоритетом от 21.05.2008 – (3), правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- со знаком  международная регистрация №1112865 с приоритетом от 25.01.2012 – (4), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента от 20.02.2017, аргументируя его следующими доводами:

- заявитель корректирует перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ и просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2015718729 в отношении следующих позиций, а именно «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по

сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; реализация товаров; магазины; оптовая и розничная торговля; дистанционная продажа товаров потребителям», которые, по его мнению, не могут быть признаны однородны услугам, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (3, 4);

- что касается противопоставленного товарного знака (2), то он не может служить препятствием для регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке, поскольку в настоящее время правообладателем данного товарного знака является заявитель.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015718729 в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ (указанного выше).

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

С учетом даты (19.06.2015) поступления заявки №2015718729 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

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 словесное обозначение **INTEGRA**, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:



- товарный знак  по свидетельству №310192 с приоритетом от 23.12.2004 – (2), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «*integra*», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике, который расположен внутри изобразительного элемента, выполненного в виде геометрической фигуры овальной формы;



- товарный знак  по свидетельству №400189 с приоритетом от 21.05.2008 – (3), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент, выполненный в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, на фоне которого расположена стилизованная буква «И», словесный элемент «ИНТЕГРА», выполненный буквами русского алфавита, и элементы «РЕКЛАМНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ» и ®, которые являются неохраняемыми элементами знака;

- знак по международной регистрации №1112865 с приоритетом от 25.01.2012 – (4), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения земного шара, и словесные элементы «INTEGRA», «INTERNATIONAL» (неохраняемый элемент), выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Вместе с тем, на дату (02.11.2017) принятия возражения к рассмотрению коллегией установлено, что правообладателем противопоставленного товарного знака (2) является заявитель по рассматриваемой заявке (11.08.2017 осуществлена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №310192, согласно которому исключительное право на данный товарный знак в отношении всех услуг 35 класса МКТУ передано ООО «ХК «Бизнесинвестгрупп»). В этой связи противопоставленный товарный знак (2) не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом изложенного выше анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса проводится только в отношении противопоставленных знаков (3) и (4).

При анализе на тождество или сходство сравниваемых обозначений следует учитывать, что в комбинированном обозначении, состоящим из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Кроме того, если обозначение состоит их охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Таким образом, основными элементами, которые несут индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и в противопоставленных

товарных знаках (3, 4) и подлежат сравнению, являются слова «INTEGRA» – «ИНТЕГРА».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (3) обусловлено тем, что в состав сравниваемых обозначений входят фонетически и семантически тождественные элементы «INTEGRA» – «ИНТЕГРА» (integra – в переводе с латинского языка на русский язык означает интегра, неотъемлемый, цельный, см. «Словари и энциклопедии на Академике» на сайте <https://dic.academic.ru/>).

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака (4) обусловлено тем, что в состав сравниваемых обозначений входит тождественный элемент «INTEGRA».

Что касается визуального признака сходства, то сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, вместе с тем, высокая степень сходства основных индивидуализирующих элементов («INTEGRA» – «ИНТЕГРА») позволяет признать их сходными в целом.

С учетом изложенного, сравниваемые обозначения следует признать сходными в целом.

Согласно доводам возражения правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; реализация товаров;

магазины; оптовая и розничная торговля; дистанционная продажа товаров потребителям».

При этом следует отметить, что заявленная формулировка услуги «реализация товаров» в соответствии с требованиями 10-й редакции МКТУ отредактирована как «продвижение товаров (для третьих лиц)». Заявленные формулировки услуг «коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги оптовой и розничной торговли; магазины; оптовая и розничная торговля» отредактирована как «коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров; оптовая и розничная продажа». О данной корректировке перечня услуг 35 класса МКТУ заявитель был уведомлен в корреспонденции, направленной 20.01.2016 в адрес для переписки, указанный в материалах дела.

Правовая охрана знаку (3) предоставлена, в частности, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «выпуск рекламных материалов».

Правовая охрана знаку (4) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «Services associatifs, à savoir promotion des intérêts de comptables, vérificateurs de comptes, ainsi que conseillers fiscaux et commerciaux / ассоциативные службы, а именно продвижение интересов бухгалтеров, аудиторов, а также налоговых консультантов и консультантов компаний».

Услуги уточненного перечня относятся к услугам по продвижению товаров, в частности, к торговой деятельности; назначение этих услуг – реализация (продажа) покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента; условия сбыта – различные точки торговли; круг потребителей – все покупатели, заходящие в торговые предприятия для покупок, а также производители, которые размещают свои товары для продажи.

Услуги, указанные в перечне противопоставленного знака (3), представляют собой специализированные услуги, назначение которых – выпуск продукции рекламного характера. Данные услуги могут оказываться различными предприятиями (например, рекламными агентствами, типографиями,

производящими печатную рекламу, кинокомпаниями, изготавливающими телевизионную рекламу).

Услуги, указанные в перечне противопоставленного знака (4) относятся к услугам в области бизнеса, в частности к консультативным услугам; назначение этих услуг – управление ресурсами с применением методов планирования, организации, контроля и анализа этих ресурсов для достижения поставленных целей.

С учетом изложенного услуги уточненного перечня и услуги, указанные в перечнях противопоставленных знаков (3, 4), относятся к разным родовым группам услуг, имеют разное назначение, в связи с чем отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ (указанного выше) соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.06.2017, отменить решение Роспатента от 20.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015718729.