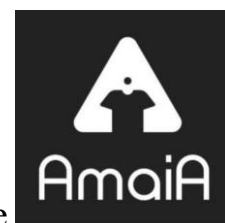


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.12.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АМАЙА», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017718286, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2017718286, поданной 10.05.2017, 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.



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата, в нижней части которого расположен словесный элемент «АМАИА», выполненный буквами латинского алфавита, а в верхней части – изобразительный элемент в виде стилизованного изображения предмета одежды.

Роспатентом 21.09.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017718286 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком **АМАУА** по международной регистрации №1347291 с конвенционным приоритетом от 03.02.2016 – (1), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Amaya Intellectual Holdings Limited для однородных услуг 35 класса МКТУ;

ОМАУА

- с товарным знаком по свидетельству №518907 с приоритетом от 13.05.2013 – (2), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Интер Групп», Москва для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Роспатент поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак (2) не являются сходными, так как отличаются фонетически и визуально;

- заявитель уточняет три позиции услуг заявленного перечня следующим образом: «продвижение продаж для третьих лиц, кроме продвижения продаж товаров 29 30, 31 классов для третьих лиц; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, кроме продвижения продаж товаров 29 30, 31 классов для

третьих лиц; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж, кроме продвижения продаж товаров 29 30, 31 классов для третьих лиц». Остальные услуги заявленного перечня остаются без изменения. Таким образом, услуги скорректированного перечня не являются однородными услугам противопоставленного знака (2);

- заявитель также отмечает, что правовая охрана знаку по международной регистрации (1) была предоставлена при наличии зарегистрированного знака (2).

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017718286 в отношении уточненного перечня услуг 35 классов МКТУ (указанного выше).

В подтверждение изложенного заявителем было представлено письмо согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака (2) – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.05.2017) поступления заявки № 2017718286 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 положениями пункта 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).



Заявленное комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата, в нижней части которого расположен словесный элемент «АМАИА», выполненный буквами латинского алфавита, в верхней части – изобразительный элемент в виде стилизованного изображения предмета одежды на фоне фигуры треугольной формы.

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

- знак **АМАУА** по международной регистрации №1347291 (1);

ОМАУА

- товарный знак по свидетельству №518907– (2),

Противопоставленные знаки (1, 2) представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Знак (2) охраняется в красном цветовом сочетании.

Правовая охрана знакам (1, 2) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно материалам [1], представленным заявителем, правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017718286 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения (отличаются по визуальному признаку сходства) коллегия принимает во внимание предоставленное безотзывное письмо-согласие [1] и снимает противопоставление знака (1).

С учетом изложенного анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленного товарного знака (2).

В обозначении, состоящем 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.

С учетом вышеизложенного основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словесный элемент «АМАІА».

С точки зрения фонетики анализ доминирующих словесных элементов «АМАІА» – «ОМАУА» показал их сходство, обусловленное одинаковым количеством букв, звуков, слогов, наличием близких и совпадающих гласных, одинаковым составом согласных.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке и, следовательно, являются фантазийными. Указанное не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то исполнение словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении не может повлиять на вывод коллегии о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку установленное сходство доминирующих словесных элементов сравниваемых обозначений позволяет признать их сходными в целом.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Согласно материалам возражения заявитель уточняет формулировки трех позиций заявленного перечня следующим образом: *«продвижение продаж для третьих лиц, кроме продвижения продаж товаров 29 30, 31 классов для третьих лиц; услуги манекеничников для рекламы или продвижения товаров, кроме продвижения продаж товаров 29 30, 31 классов для третьих лиц; услуги по*

поисковой оптимизации продвижения продаж, кроме продвижения продаж товаров 29 30, 31 классов для третьих лиц». Остальные услуги заявленного перечня остаются без изменения.

В связи с этим анализ однородности рассматривается в отношении уточненного перечня услуг и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного знака (2): *«продвижение товаров 29, 30, 31 классов для третьих лиц».*

Услуги «продвижение товаров» – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, в связи с чем данный вид услуг может включать услуги торговли и рекламы.

В этой связи услуги заявленного перечня *«агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»* и услуги

противопоставленного знака (2) однородны, поскольку относятся к одной родовой категории услуг (продвижение товаров), имеют оно назначение (повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров) и соответственно один круг потребителей.

Остальные услуги заявленного обозначения «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; прогнозирование экономическое; производство программ телемагазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат

фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги в области общественных отношений; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая» представляют собой услуги по исследованию рынка, услуги в области управления бизнесом и услуги информационно-справочные и оказываются третьим лицам, т.е. не являются однородными услугам противопоставленного знака (2), поскольку отличаются друг от друга по виду и назначению, оказываются для разных групп потребителей.

Что касается таких услуг уточненного перечня, как *«продвижение продаж для третьих лиц, кроме продвижения продаж товаров 29 30, 31 классов для третьих лиц; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров, кроме продвижения продаж товаров 29 30, 31 классов для третьих лиц; услуги по*

поисковой оптимизации продвижения продаж, кроме продвижения продаж товаров 29 30, 31 классов для третьих лиц», то следует отметить, что уточнение формулировок в таком виде не приводит к отсутствию однородности данных услуг с услугами противопоставленного знака, поскольку в настоящее время продажа товаров 29, 30, 31 классов МКТУ осуществляется наряду с другими товарами, не относящимся к указанным классам, например, такими как: соки, фруктовые напитки, минеральные воды, детское питание, пластиковая посуда, бумажные салфетки и полотенца, товары гигиенического назначения и др.

В связи с чем вероятность смешения услуг, маркированных сходными обозначениями, в данной ситуации является очень высокой.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 518907 (2) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (указанных выше) и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2018, отменить решение Роспатента от 21.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017718286.