


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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, рассмотрела возражение, поступившее 17.11.2017, поданное компанией «РОСС ИНСТИТУТ», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015737127, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ROSS INNOVATION LAB» по заявке № 2015737127 с приоритетом от 20.05.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 31.07.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015737127 в отношении заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №378077, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении услуг 41, 42, 45 классов МКТУ.

Экспертизой в заключении указывается, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «INNOVATION LAB» в переводе с английского

языка означающие «инновационная лаборатория» (смотри Интернет <http://www.translate.ru/>, <http://www.innovationlab.ru/> и др.), являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью, широко используются различными организациями и не идентифицируются с конкретным производителем (лицом, оказывающим услуги).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №378077 на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2017 по делу №СИП-349/2017 досрочно прекращена в отношении части услуг 35 и 41 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам, в связи с чем данное противопоставление должно быть снято;

- заявитель выразил согласие на исключение из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «INNOVATION LAB».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «INNOVATION LAB».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.05.2015) поступления заявки №2015737127 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 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 14.4.2.2 Правил 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2015737127 заявлено словесное обозначение «ROSS INNOVATION LAB», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №378077 представляет

собой комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «ROSS», выполненного заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. При этом в слове «ROSS» буква «O» выполнена в виде стилизованного изображения шара.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено, что они являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ROSS».

Выполнение словесного элемента «ROSS» заглавными буквами латинского алфавита увеличивает сходство сопоставляемых обозначений в целом.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков, что заявителем не оспаривается.

Что касается однородности услуг, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, коллегией установлено следующее.

На основании решения Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2017 по делу №СИП-349/2017 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №378077 досрочно прекращена в отношении части услуг 35 и 41 классов МКТУ и ее действие сохранено в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; оформление витрин; управление гостиничными делами», услуг 41 класса МКТУ «организация лотерей», а также в отношении услуг 36, 37, 39, 42, 45 классов МКТУ.

Анализ однородности товаров и услуг, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ «организация и проведение образовательных конференций и предоставление образовательно-воспитательных услуг, а именно: проведение семинаров, мастер-классов, конференций, учебных курсов в области начального и среднего школьного образования, глобализации, культуры, технологии, международного обмена и вопросов защиты окружающей среды; предоставление учебных и образовательно-воспитательных услуг для преподавателей начальной и средней школы в форме конференций, семинаров и

мастер-классов в области начального и среднего школьного образования, глобализации, культуры, технологии, международного обмена и вопросов защиты окружающей среды; консультации в области организации и управления образовательными учреждениями начального и среднего образования; предоставление вебсайтов, содержащих информацию, а именно блоги, новости и незагружаемые публикации в виде статей, отчетов и каталогов, в области начального и среднего школьного образования, глобализации, культуры, технологии, международного обмена и вопросов защиты окружающей среды; незагружаемые публикации и электронные публикации, незагружаемые, доступные онлайн, в виде статей, отчетов и каталогов, в области начального и среднего школьного образования, глобализации, культуры, технологии, международного обмена и вопросов защиты окружающей среды» являются неоднородными услугам 41 класса МКТУ «организация лотерей», указанным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку представляют собой различные виды оказываемых услуг («учебные, образовательно-воспитательные услуги» и «услуги, связанные с игорным бизнесом»), следовательно, сравниваемые услуги имеют различное назначение («услуги по обучению, воспитанию, образованию» и «развлечение»), круг потребителей («школьники, преподаватели» и «азартные люди»).

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «предоставление онлайн веб страниц и веб-каналов данных, разработанных по индивидуальному заказу, содержащих пользовательскую информацию в области начального и среднего школьного образования, глобализации, культуры, технологии, международного обмена и вопросов защиты окружающей среды» являются неоднородными услугам 42 класса МКТУ «дизайн художественный; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; инжиниринг; исследования в области защиты окружающей среды; разработка планов в области строительства; экспертиза инженерно-техническая»,

указанным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к различным видам услуг («услуги в области компьютерных технологий» и «услуги в области дизайна, строительства, экологии, услуги по техническим испытаниям, по разработкам и исследованиям новых товаров»), имеют различное назначение, круг потребителей.

Заявленные услуги 45 класса МКТУ «лицензирование образовательных программ, печатных изданий и компьютерного программного обеспечения для образовательных учреждений начального и среднего школьного уровня» являются неоднородными услугам 45 класса МКТУ «юридические услуги; консультации по вопросам интеллектуальной собственности», указанным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку они относятся к различным видам услуг («услуги по предоставлению различных видов лицензий» и «услуги юристов»), имеют различное назначение («право на реализацию определенных видов товаров или оказание услуг» и «информационно правовая, консультационная, представительская поддержка физических и юридических лиц по различным вопросам, связанным с реализацией их прав и обязанностей»), круг потребителей.

Заявленные товары 16 класса МКТУ связаны с производством различного вида печатных изданий, в связи с чем они не могут быть признаны однородными услугам противопоставленного товарного знака. Следует отметить, что в решении Роспатента от 31.07.2017 не указано, что заявленные товары 16 класса МКТУ являются однородными услугам противопоставленного товарного знака по свидетельству №378077.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2015737127 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «INNOVATION LAB» являются неохраноспособными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.11.2017, отменить решение Роспатента от 31.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015737127.