

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 22.08.2014, поданное ООО «Бизнес сервис», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.05.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012713872, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012713872 (дата подачи заявки 27.04.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено

комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «INTERLIFTEXPO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде двух групп квадратов (в каждой группе по три квадрата) синего и красного цветов. Композиция из групп квадратов выполнена в виде «зигзага».

Правовая охрана товарного знака испрашивается в синем, красном, черном, белом цветовом сочетании.

В результате экспертизы заявленного обозначения было принято решение Роспатента от 23.05.2014 о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ **«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; обработка текста»** и услуг 42 класса МКТУ **«дизайн промышленный; дизайн художественный; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц»**.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 41 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как не удовлетворяет требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесными элементами «LIFT EXPO RUSSIA» по свидетельству №234454, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ.

В своем возражении от 22.08.2014 заявитель выразил несогласие с указанным решением, полагая, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №234454 не являются сходными до степени смешения в силу визуального, фонетического и семантического различия, а также неоднородности услуг 35 и 41 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.12.2014, на основании пункта 4.8 Правил ППС, заявителю было указано на дополнительные обстоятельства, препятствующие государственной регистрации товарного знака по заявке №2012713872, а именно: на сходный до степени смешения с заявленным обозначением комбинированный знак со словесным элементом «INTERLIFT» по международной регистрации №579277, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ, которые однородны услугам 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС коллегия ознакомила заявителя с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и предоставила ему возможность для представления своих соображений.

Воспользовавшись предоставленным правом, на заседании коллегии, состоявшемся 20.03.2015, заявитель выразил свое согласие с мнением коллегии о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным знаком по международной регистрации №579277.

По результатам рассмотрения возражения 15.04.2015 Роспатентом было принято решение «удовлетворить возражение от 22.08.2014, изменить решение Роспатента от 23.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012713872».

В заключении коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения от 22.08.2014, которое является неотъемлемой частью решения Роспатента, был проведен анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками по свидетельству № 234454 и по международной регистрации №579277. В результате этого анализа было установлено отсутствие сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №234454 и его сходство с противопоставленным знаком по международной регистрации №579277.

В заключении коллегии палаты по патентным спорам также был сделан вывод об однородности услуг 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012713872 и услуг 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №579277.

В результате проведенного анализа был сделан вывод о возможности регистрации товарного знака по заявке № 2012713872 в отношении услуг 35 (части), 41 (части) и 42 классов МКТУ.

Не согласившись с вышеуказанным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам, решением которого от 23 ноября 2015 года по делу №СИП-382/2015 решение Роспатента от 15.04.2015 было признано недействительным как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В решении суда, в частности, отмечено, что «...мотивировочная часть решения Роспатента от 15.04.2015 не соответствует его резолютивной части, при этом и резолютивная часть этого решения содержит противоречия и допускает неоднозначные толкования и неясности. Так, как следует из мотивировочной части решения Роспатента, для некой части услуг 35 и 41 классов МКТУ, которые являются однородными услугам 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №579277, заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта б(2) статьи 1483 ГК РФ. В отношении некой другой части услуг 35, 41 и всех услуг 42 классов МКТУ заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. В то же время резолютивная часть решения Роспатента ... позволяет сделать вывод о том, что товарный знак должен быть зарегистрирован полностью в отношении всех услуг, указанных в заявке».

Суд считает, что несоответствие выводов, изложенных в мотивировочной части решения Роспатента, его резолютивной части, а также противоречия, содержащиеся в резолютивной части решения, являются нарушениями, имеющими существенный характер.

В соответствии с положениями статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, возражение от 06.03.2014 передано на повторное рассмотрение в палату по патентным спорам.

В дополнение к возражению от 22.08.2014 заявитель представил материалы, поступившие в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.01.2016, в которых приведен анализ заявленного обозначения с комбинированным знаком по международной регистрации №579277, на основании которого сделан вывод об отсутствии между ними сходства и однородности услуг.

По мнению заявителя, изобразительная часть знака по международной регистрации №579277 является маловыразительной и малозапоминающейся, однако она доминирует в знаке, поскольку занимает 4/5 его площади. Словесный элемент

«interlift» не занимает доминирующего положения в знаке, и в целом «... знак не имеет никаких особенностей, формирующих какое бы то ни было общее зрительное впечатление».

«Маловыразительное» композиционное решение противопоставленного знака, по мнению заявителя, не вызывает никаких чувств при зрительном восприятии и поэтому плохо запоминается, в отличие от заявленного обозначения, в котором доминирующее положение занимает цветной изобразительный элемент.

Сравнительный анализ услуг 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012713872, и услуг 41 и 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №579277, приведенный заявителем в дополнении к возражению, также показал отсутствие их однородности.

Таким образом, заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2012713872 в отношении всего перечня заявленных услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.04.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 за №32, 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(2) 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:


- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

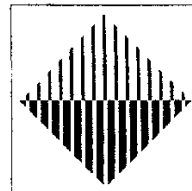
Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «INTERLIFTEXPO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде двух групп квадратов (в каждой группе по три квадрата) синего и красного цветов, расположенных в виде «зигзага».

В решении Роспатента от 15.04.2015 коллегия установила отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №234454.

Противопоставленный знак по международной регистрации №579277



представляет собой комбинированное обозначение **interlift**, включающее словесный элемент «interlift», выполненный строчными буквами латинского языка, и расположенный над ним изобразительный элемент в виде квадрата, состоящего из чередующихся вертикальных полос белого и черного цветов, ориентированного углами вверх и вниз, заключенного в квадратную рамку. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении следующих услуг:

41 - Organisation de congrès et de séminaires (организация конгрессов и семинаров

42 - Organisation de foires et d'expositions avec ou sans vente aux consommateurs, expositions spéciales, marchés et autres manifestations de vente (организация ярмарок и выставок с продажей или без продажи, специализированные выставки, ярмарки и другие мероприятия по продажам).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №579277 показал следующее.

Поскольку сравниваемые обозначения являются комбинированными, при оценке их сходства необходимо учитывать значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Следует также учитывать, что при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный. Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что их словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о доминирующем положении в композиции сравниваемых обозначений изобразительных элементов, а также с тем, что композиция противопоставленного знака маловыразительна и плохо запоминается, поскольку не вызывает у заявителя никаких чувств при зрительном восприятии.

При исследовании положения словесных и изобразительных элементов в композиции сравниваемых комбинированных обозначений учитывался фактор смыслового доминирования словесных элементов «INTERLIFT» и «INTERLIFTEXPO», поскольку именно на них лежит основная индивидуализирующая функция. Что касается изобразительных элементов, то они имеют сходное смысловое решение, поскольку представляют собой геометрические элементы в виде квадратов, ориентированных углами вверх и вниз.

Сходство сравниваемых комбинированных обозначений обусловлено фонетическим сходством (полным фонетическим вхождением) словесного элемента «INTERLIFT» в слово «INTERLIFTEXPO», которое усиливается визуальным сходством этих словесных элементов, обусловленным использованием букв одного алфавита.

Ввиду того, что словесные элементы «INTERLIFT» и «INTERLIFTEXPO», представляющие собой изобретенные слова, не имеющие смыслового значения, в композиции сравниваемых комбинированных обозначений занимают доминирующее положение, именно фонетический фактор сходства определяет общий вывод о сходстве этих обозначений, несмотря на некоторые визуальные отличия в их композиции.

Анализ услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №579277, и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012713872, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ *«агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показа мод в*

рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; продвижение товаров для третьих лиц; услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012713872, однородны услугам 42 класса МКТУ *Organisation de foires et d'expositions avec ou sans vente aux consommateurs, expositions spéciales, marchés et autres manifestations de vente (организация ярмарок и выставок с продажей или без продажи, специализированные выставки, ярмарки и другие мероприятия по продажам)*, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №579277.

Однородность этих услуг обусловлена тем, что такие услуги как «реклама» и «организация выставок и ярмарок» тесно связаны друг с другом. Основной целью и назначением этих услуг является презентация и продвижение идей, товаров и услуг. Эти услуги характеризуются одинаковой целью и назначением, направленным на извлечение прибыли от реализации этих идей, товаров и услуг. Услуги в области рекламы представляют собой родовую группу услуг, которые включают в себя услуги по организации демонстраций и выставок, услуги по подготовке представления рекламных материалов, услуги по распространению рекламы, услуги по размещению рекламы и прокату рекламных средств, то есть те виды услуг, которые включены в перечень 35 класса МКТУ заявленного обозначения.

Поскольку услуги, включенные в 42 класс противопоставленного знака по международной регистрации №579277, включают также услуги по продаже, их следует признать однородными с услугами 35 класса МКТУ, включенными в перечень заявленного обозначения, относящимися к услугам, связанным с продажей товаров, услугами по оптовой и розничной продаже товаров, по продвижению товаров для третьих лиц, так как они относятся к одной родовой группе услуг по продвижению товаров, имеют одно назначение и круг потребителей.

Следует указать, что услуга «продвижение товаров» представляет собой широкое понятие, которое включает совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. К совокупности услуг по продвижению товаров относятся услуги, связанные с розничной и оптовой торговлей, которые осуществляются непосредственно торговыми предприятиями (магазинами).

Услуги 41 класса МКТУ *«организация выставок с культурно-просветительной целью»*, включенные в перечень заявки № 2012713872 следует признать однородными с услугами 42 класса МКТУ, включенными в перечень международной регистрации №579277, связанными с организацией выставок без продажи и специализированных выставок, поскольку они относятся к одному виду услуг. Так как специализированные выставки, не связанные с продажей экспонатов, могут организовываться с культурно-просветительной целью, они могут иметь то же назначение, условия оказания и круг потребителей, что и вышеуказанные услуги 41 класса МКТУ.

Услуги 41 класса МКТУ *«организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение конференций он-лайн; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных]»*, включенные в перечень заявки №2012713872, являются однородными услугам 41 класса МКТУ *«Organisation de congrès et de séminaires (организация конгрессов и семинаров)»*, так как они относятся

к одной родовой группе услуг в области образования, организации и проведения научных и деловых встреч, конгрессов, семинаров, конференций, симпозиумов и т.п.

Таким образом, для части услуг 35 и 41 классов МКТУ, которые являются однородными услугам 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №579277, заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а в отношении другой части услуг 35, 41 и всех услуг 42 классов МКТУ заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 23 ноября 2015 года по делу №СИП-382/2015, с учетом признания ошибочным решения Роспатента от 23.05.2014 о регистрации товарного знака по заявке №2012713872 и установлением иных оснований, препятствующих удовлетворению возражения в полном объеме, принимая во внимание вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 22.08.2014, изменить решение Роспатента от 23.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012713872 в отношении услуг 35 класса МКТУ - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; изучение общественного мнения; изучение рынка; обработка текста; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; расклейка афиш; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; 41 класса МКТУ - организация и проведение концертов; организация конкурсов [развлекательных]; организация конкурсов красоты; организация лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; 42 класса МКТУ - дизайн

промышленный; дизайн художественный; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц.