

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 26.07.2021, поданное компанией Уорлд Трейд Сентерс Ассосиэйшн, Инк., Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019748838, при этом установлено следующее.



Обозначение по заявке №2019748838 было подано 30.09.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019748838 было принято 19.02.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении части услуг 35 и 41 классов МКТУ с включением элемента «WTC» в качестве неохраняемого элемента.

В отношении другой части услуг 35, 41 и всех услуг 36, 37 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком по свидетельству № 138007 с приоритетом от 07.04.1995 (срок действия продлен), зарегистрированным на имя ПАО Центральное научно-производственное объединение «КАСКАД», для однородных услуг 37 класса МКТУ;

- с комбинированными товарными знаками по свидетельству №552442 и свидетельству №198885 (срок действия продлен), зарегистрированными на имя ПАО «ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ», Москва, для однородных услуг 35, 36, 37, 41 классов МКТУ.

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «WTC» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг, поскольку он в целом не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание простых букв, не имеющих характерного (оригинального) графического исполнения и словесного характера.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.07.2021 поступило возражение, в котором заявитель выражает свое согласие на включение сочетания букв «WTC» в качестве неохраняемого элемента в составе товарного знака.

Возражение содержит информацию о том, что заявитель является организацией, объединяющей и обслуживающей компании и организации, занятые в области международной торговли. Основная задача организации – стимулирование экономического развития того региона, в котором этот центр действует.

Развитие Центров международной торговли началось в 60-е годы 20-го века. Ассоциация Центров международной торговли является неправительственной организацией при Экономическом и Социальном Совете ООН.

В России на сегодняшний день существует десять Центров международной торговли: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске, Новосибирске, Сочи, Ростове-на-Дону.

Правообладатель противопоставленных товарных знаков - ПАО «Центр Международной Торговли», который является членом ассоциации центров международной торговли (Уорлд Трейд Сентерс Ассосиэйшн, Инк.), предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения для всех заявленных услуг 35, 36, 41 и 37 классов МКТУ.

Заявитель также просит ограничить перечень заявленных услуг 37 класса МКТУ, изложив его в следующей редакции:

37 - строительство; строительство зданий; надзор за строительными работами; обслуживание техническое; услуги по уборке; услуги в области строительных работ и реставрации; обслуживание офисного оборудования и аппаратов; техническое обслуживание офисных зданий; информационные и консультативные услуги и рекомендации, связанные со всем вышеперечисленным.

Учитывая, что перечень услуг 37 класса МКТУ противопоставленного знака по свидетельству №138007 включает услуги «ремонт, установка оборудования», заявитель полагает, что исключение из заявленного перечня услуг позиций «услуги по установке; ремонт; установка, ремонт офисного оборудования и аппаратов; ремонт офисных зданий», а также тот факт, что доминирующее положение в противопоставленном товарном знаке занимает словесный элемент «KASKAD», а не сходный изобразительный элемент, конфликт товарных знаков не возникнет.

Поскольку основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2019748838 отпали, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

В дополнение к возражению заявителем был представлен оригинал упомянутого письма-согласия.

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

С учетом даты поступления (30.09.2019) заявки №2019748838 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) 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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



« », включающее буквосочетание «WTC», выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом в латинице, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде схематического изображения карты мира на трех соприкасающихся овалах.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в синем, оранжевом, сером, белом цветовом сочетании в отношении услуг 35, 36, 37, 41 классов МКТУ с учетом ограничения услуг 37 класса:

35 - организация торговых ярмарок, выставок, показов, конвенций, мастер-классов и конференций для коммерческих или рекламных целей; прогнозирование экономическое; бизнес-консультирование в области импорта-экспорта и другие бизнес консультации; исследования маркетинговые; исследования конъюнктурные, прокат офисного оборудования и аппаратов; услуги секретарей, услуги по обработке и набору текстов, услуги фотокопирования, услуги телефонных ответчиков; предоставление статистических данных в области торговли и бизнеса и другой сопоставимой деловой информации; сбор информации в компьютерных базах данных;

распространение рекламных материалов или материалов стимулирующих сбыт; предоставление онлайн компьютерных баз данных, содержащих информацию о международной торговле; административные услуги; ведение бухгалтерских документов; репродуцирование документов; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; услуги бизнес консультирования и информационные; обеспечение поддержки предприятиям; реклама и маркетинговые услуги; обеспечение поддержки в области рекламы и маркетинга; предоставление информации о торговле; услуги в области торговли; услуги бизнес-сетей; управление, организация и предоставление возможностей для совместного ведения бизнеса и потенциальных бизнес-партнеров; управление, организация и предоставление деловых встреч и мероприятий для налаживания деловых связей в целях международной торговли, инвестиций, финансов и бизнеса; управление, организация и предоставление деловых встреч, связанных с покупкой и продажей продуктов и услуг; услуги бизнес анализа; анализ коммерческой статистики; услуги в области общественных отношений; анализ экономических прогнозов в коммерческих целях; организация и составление деловых отчетов; предоставление информации и рекомендаций в области внешней торговли; услуги в области управления бизнесом, связанные с организацией, управлением и развитием предприятий; предоставление информации, советов и рекомендаций в связи с организацией, управлением и развитием предприятий; выявление, отслеживание и разработка информации о потенциальных клиентах и возможностях для третьих лиц; сведение вместе торговых палат, торговых ассоциаций, региональных агентств по вопросам развития и предприятий для изучения новых деловых возможностей; услуги консультационные в сфере бизнеса для помощи и содействия торговым отношениям и инвестициям в торговлю; управление схемами членства путем предоставления всех вышеперечисленных услуг; услуги ассоциаций, а именно стимулирующих и продвигающих международные отношения в сфере бизнеса; управление схемами членства в области международной торговли; информационные и консультативные услуги и рекомендации, связанные со всем вышеперечисленным.

36 - консультации финансовые; консультации финансовые в области торговли; услуги консультационные, связанные с финансовыми инвестициями; предоставление финансовых консультаций компаниям; предоставление финансовых консультаций компаниям для стимулирования торговли и инвестиций; спонсорство финансовое; консультации финансовые в области спонсорства; финансовое управление схемами членства путем предоставления всех вышеперечисленных услуг; информационные и консультативные услуги и рекомендации, связанные со всем выше перечисленным; аренда недвижимого имущества; услуги агентств по недвижимости; управление недвижимостью; управление жилым фондом; аренда жилых зданий; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда коммерческих зданий; посредничество при операциях с недвижимостью; оценка недвижимого имущества; услуги агентств по жилой недвижимости; управление активами на недвижимое имущество, фондами, финансами и инвестициями; предоставление инвестиций, связанных с торговлей.

37 - строительство; строительство зданий; надзор за строительными работами; обслуживание техническое; услуги по уборке; услуги в области строительных работ и реставрации; обслуживание офисного оборудования и аппаратов; техническое обслуживание офисных зданий; информационные и консультативные услуги и рекомендации, связанные со всем вышеперечисленным.

41 - организация и прием культурных и образовательных ярмарок, выставок, показов, конвенций, конференций и мастер-классов в области международной торговли, услуги переводчиков, услуги устных переводчиков, услуги образовательные, обучение, развлекательные услуги, организация и проведение спортивных и культурных мероприятий, услуги образовательные и развлекательные; услуги образовательные и развлекательные, а именно предоставление, текстов, видео, аудио и мультимедийных материалов; услуги образовательные и развлекательные, а именно предоставление электронных книг, журналов, газет, научно-популярных изданий, периодических изданий и других публикаций; услуги образовательные и развлекательные, а именно предоставление информации, баз данных, справочников и подкастов в области развлечений, новостей, текущих событий, истории, спорта, игр, средств массовой информации, культурных мероприятий и деятельности, хобби, публикаций; услуги образовательные и развлекательные, а именно организация и проведение живых выступлений, спортивных мероприятий, культурных мероприятий и лекций; предоставление незагружаемых электронных изданий; предоставление незагружаемых электронных изданий онлайн; публикация электронных книг и журналов онлайн; предоставление публикаций из всемирной компьютерной сети или Интернета, страницы которых можно просматривать онлайн; образование, преподавание и обучение компьютеризированное и осуществляемое с помощью компьютеров; образование, преподавание и обучение компьютеризированное; преподавание осуществляемое с помощью компьютеров; обучение осуществляемое с помощью компьютеров; образовательные услуги компьютеризированные; преподавание осуществляемое с помощью планшетных компьютеров; обучение осуществляемое с помощью планшетных компьютеров; преподавание и обучение в области торговли и инвестиций; проведение, управление, организация и предоставление образовательных курсов, обучающих курсов, семинаров, мастер-классов, лекций, выставок и конференций; прием, управление, организация и предоставление образовательных курсов, обучающих курсов, семинаров, мастер-классов, лекций, выставок и конференций в области торговли, инвестиций, экономики и систем инфраструктуры; прием, управление, организация и предоставление языковых курсов; прием, управление, организация и предоставление курсов и мастер-классов в области культуры; прием, управление, организация и предоставление курсов и мастер-классов для продвижения культурных связей между странами; услуги дистанционного обучения, услуги обучения онлайн с помощью компьютерных баз данных или через Интернет или сети Экстранет; предоставление незагружаемых образовательных и обучающих материалов; публикация интерактивная книг, текстов и других печатных материалов; публикация интерактивная образовательных и обучающих материалов; информационные и консультативные услуги и рекомендации, связанные со всем вышеперечисленным.

В соответствие с решением Роспатента от 19.02.2021, препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в полном объеме явились следующие товарные знаки:



- комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №198885 (1), правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении услуг:

35 класса - организация выставок для коммерческих или рекламных целей.

36 класса - сдача помещений и квартир в аренду.

37 класса - чистка одежды.

41 класса – организация и проведение конгрессов, конференций; развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.



- комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №552442 (2), правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении широкого перечня услуг 35, 36, 37, 41 классов МКТУ;



- комбинированный товарный знак «  » по свидетельству №138007 (3), правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении услуг 37 класса МКТУ – ремонт; установка оборудования.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1) – (3) было установлено на основании визуального сходства, близкого к тождеству, изобразительных элементов в виде схематического изображения карты мира на трех соприкасающихся овалах, а также однородности услуг 35, 36, 37, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2019748838 и предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков (1) – (2), который является

родственной с заявителем компанией, на регистрацию товарного знака по заявке №2019748838 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об отсутствии столкновения интересов заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков (1) – (2), который является родственной компанией заявителю, в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, поскольку имеют визуальные различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки (1) и (2) не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Что касается противопоставленного товарного знака (3), то коллегия полагает, что, несмотря на ограничение заявленного перечня услуг 37 класса МКТУ, он содержит в себе однородные услуги, относящиеся к ремонту и установке оборудования - обслуживание техническое; услуги по уборке; обслуживание офисного оборудования и аппаратов; техническое обслуживание офисных зданий, поскольку ремонт и установка оборудования могут включать в себя услуги по уборке и техническому обслуживанию оборудования и аппаратов.

Услуги в области реставрации (реставрация (лат. *restauratio* — восстановление) — комплекс мероприятий, направленный на предотвращение последующих разрушений и достижение оптимальных условий продолжительного сохранения памятников материальной культуры, обеспечение возможности в дальнейшем открыть его новые, неизвестные ранее свойства), также могут включать в себя ремонтные работы, входящие в комплекс указанных мероприятий.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 41 и части услуг 37 класса МКТУ (строительство; строительство зданий; надзор за

строительными работами; услуги в области строительных работ; информационные и консультативные услуги и рекомендации, связанные со всем вышеперечисленным.).

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2021, изменить решение Роспатента от 19.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019748838.