

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 13.07.2018, поданное Ибатуллиным А.В., Республика Башкортостан, г.Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739757, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2016739757, представляющий собой словесное обозначение «**VENTUM**», подан 25.10.2016 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 38, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 16.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта б статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарным знаком «**ВЕНТУМ VENTUM**» по свидетельству № 393244 с приоритетом от 25.09.2008, зарегистрированным на имя ООО «Икс три», Москва, в отношении однородных услуг 35, 36, 37, 38, 40, 42 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что просьба заявителя снять основания для отказа в регистрации товарного знака на основании того, что между правообладателем товарного знака по свидетельству №393244 и Ибатуллиным А.В. заключен договор об отчуждении исключительного права на

товарный знак, не может быть удовлетворена, поскольку на момент вынесения решения юридически значимых действий в отношении товарного знака №393244 не произведено.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 13.07.2018, заявитель указал, что не согласен с решением Роспатента и просит его отменить, при этом обоснования неправомерности обжалуемого решения возражение не содержало. Возражение было подписано представителем по доверенности Раяновой Р.Ф.

В ответ на данное возражение Роспатентом 09.08.2018 в адрес предпринимателя был направлен запрос, в котором заявителю сообщалось о необходимости: оплаты государственной пошлины за рассмотрение возражения; предоставления обоснования неправомерности обжалуемого решения; предоставления доверенности, подтверждающей полномочия представителя. Кроме того, в запросе сообщалось, что возражение должно содержать адрес для переписки.

В ответ на запрос от представителя по доверенности Раяновой Р.Ф., 15.10.2018 поступили материалы, содержащие информацию об уплате пошлины с приложением соответствующего подтверждающего документа.

Кроме того, 09.11.2018 в ответ на запрос от 09.08.2018 поступило дополнение к возражению, подписанное непосредственно заявителем, в котором в качестве обоснования неправомерности обжалуемого решения было указано, что правовая охрана противопоставленного товарного знака истекла 25.09.2008. Кроме того, между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака заключен договор, по условиям которого исключительное право на этот товарный знак переходит в полном объеме к заявителю.

Роспатент, посчитав, что заявителем не были выполнены требования, изложенные в запросе от 09.08.2018, а именно: не представлена доверенность на Раянову Р.Ф., подписавшую возражение от 13.07.2018, уведомлением от 21.01.2019 отказал в осуществлении юридически значимого действия, то есть, в принятии возражения от 13.07.2018 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016739757.

Полагая, что указанные действия Роспатента, выраженные в форме уведомления, не соответствуют закону и иным нормативным правовым актам, а также нарушают его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам, решением которого от 13.09.2019 по делу №СИП-330/2019, оставленным в силе постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам, его требования были удовлетворены: суд признал незаконными действия Роспатента по отказу в принятии возражения от 13.07.2018 на решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2016739757 и обязал Роспатент повторно рассмотреть вопрос о принятии к рассмотрению этого возражения.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса данное судебное решение влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права.

Таким образом, возражение, поступившее 13.07.2018, на решение Роспатента от 16.03.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739757 было принято к рассмотрению, в связи с чем 14.10.2019 в адрес заявителя было направлено соответствующее уведомление.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.10.2016) поступления заявки №2016739757 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Как указано выше, на регистрацию товарного знака подано словесное обозначение «**VENTUM**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих услуг:

**35 класса - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; ведение автоматизированных баз данных; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая;**

информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса и маркетинга; консультации профессиональные в области бизнеса; обработка текста; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц; экспертиза деловая.

36 класса - страхование, финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.

37 класса - строительство; ремонт; установка оборудования.

38 класса - телекоммуникации; агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.

40 класса - обработка материалов; работы монтажно-сборочные по заказу.

42 класса - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изучение технических

проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; экспертиза инженерно-техническая.

В оспариваемом решении Роспатента препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака был указан

**ВЕНТУМ**

товарный знак «**VENTUM**» по свидетельству №393244, зарегистрированный на имя ООО «Икс три», Москва (срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 25.09.2026), который охраняется, в частности, в отношении услуг:

35 класса - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; ведение автоматизированных баз данных; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса и маркетинга; консультации профессиональные в области бизнеса; обработка текста; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц; экспертиза деловая.

36 класса - страхование, финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.

37 класса - строительство; ремонт; установка оборудования.

38 класса - телекоммуникации; агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений; передача телеграмм;

почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.

40 класса - обработка материалов; работы монтажно-сборочные по заказу.

42 класса - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования и разработка новых товаров; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; экспертиза инженерно-техническая.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №393244 показал высокую степень сходства обозначений, обусловленную полным фонетическим вхождением заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак, и идентичностью услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и охраняется противопоставленный товарный знак, при этом незначительные визуальные различия не влияют на общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) следует признать обоснованным.

Что касается информации заявителя о том, что между ним и правообладателем товарного знака по свидетельству №393244 был заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак в полном объеме на имя заявителя, то Роспатент 14.03.2018 отказал в государственной регистрации этого договора.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака является действующей на имя ООО «Икс три», что отражено в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.07.2018, оставить в силе решение Роспатента от 16.03.2018.**