

**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 19.08.2015, поданное ООО «Коннект», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.11.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013712412, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013712412 было подано 03.04.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 14, 16, 18, 26 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «VERTEX», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде композиции фигур сложной геометрической формы.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 27.11.2014 о государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части 09, 14, 16, 18 и услуг 42 классов МКТУ.

В отношении другой части товаров 09, 14, 16, 18, всех товаров 26 и всех услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с ранее поданным на регистрацию товарного знака обозначением со словесным элементом «VERTEХ» по заявке №2013710705 [1] на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, а также с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «VERTEХ» по свидетельству №482076 [2] для однородных товаров 14, 16, 18, 26 классов МКТУ;

- «ВЕРТЕКС» по свидетельствам №№362935 [3], 375086 [4] для однородных услуг 35, 42 классов МКТУ;

- «VERTEХ» по свидетельству №317769 [5] для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «VERTEХ» по свидетельству №296603 [6] для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «VERTEХ» по свидетельству №291480 [7] для однородных товаров 14 класса МКТУ;

- «VERTEХ STANDART» по международной регистрации №750776 [8] для однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.08.2015, заявитель отметил следующее.

Заявитель принял решение о выделении из первоначальной заявки №2013712412 всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ в отдельную заявку с приоритетом по дате подачи первой заявки – 03.04.2013.

Заявитель не возражает против вынесенного решения Роспатента в части товаров 14, 16, 18, 26 классов МКТУ, вместе с тем просит рассмотреть его доводы в защиту предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель полагает, что часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1], [3], [4], [5], [6], не

являются однородными с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака. Так, заявленные услуги представляют собой услуги в области деятельности коммерческого предприятия и рекламных учреждений, информирующих потребителей о состоянии рынка товаров и услуг, а услуги, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, связаны с продвижением конкретных товаров 07, 09, 12 [1], 03, 05 [3]-[4] и абразивных материалов и инструментов [6].

Заявитель также готов ограничить свои притязания по продвижению товаров указанием на конкретные классы товаров, заявленных в первоначальной заявке.

В отношении сходства противопоставленных товарных знаков с заявленным обозначением заявитель полагает, что этот вопрос носит дискуссионный характер, поскольку в заявленном обозначении словесный элемент выполнен в характерной графической манере, благодаря чему ряд шрифтовых элементов по своему графическому решению стали изобразительными, а заявленное обозначение в целом производит общее зрительное впечатление отличное от впечатления, производимого только буквенными компонентами.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.11.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 14, 16, 18, и услуг 35 класса МКТУ.

Ходатайство заявителя о выделении из первоначальной заявки №2013712412 всех заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ в отдельную заявку с установлением приоритета по дате подачи заявки №2013712412 было удовлетворено 10.09.2015, при этом из перечня заявки №2013712412 исключены все товары 09 и услуги 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии, которое состоялось 07.12.2015, заявитель представил уточненный перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака:

**агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; 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; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц;**

производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; 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; телемаркетинг; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги магазинов по оптовой, розничной продаже товаров; услуги по оптовой, розничной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с использованием интернет-сайтов, все вышеперечисленные услуги в отношении вышеуказанных товаров 14, 16 и 18 классов; услуги розничных интернет-магазинов, рекламирующих кухонные аксессуары; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; прогнозирование экономическое; услуги в области общественных отношений; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; службы консультативные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении вышеуказанных товаров 14, 16 и 18 классов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; обзоры печати; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; запись сообщений; услуги машинописные; услуги секретарей; услуги стенографистов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; поиск поручителей; продажа аукционная; репродуцирование документов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.04.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой

комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «VERTEX», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде композиции фигур сложной геометрической формы.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №531046 (заявка №2013710705) [1] представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «VERTEX», занимающий доминирующее положение в композиции. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ:

**агентства по импорту-экспорту, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, продажа аукционная, продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], все вышеперечисленные услуги в отношении вышеуказанных товаров 07, 09, 12 классов.**

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №482076 [2]



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «Vertex» и «Santorino», занимающие доминирующее положение в композиции знака. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 14, 16, 18, 26 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №362935 [3] представляет собой словесное обозначение «ВЕРТЕКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ:

**демонстрация вышеуказанных товаров 03 и 05 кл.; продвижение вышеуказанных товаров 03 и 05 кл.в [для третьих лиц], в том числе реализация вышеуказанных товаров 03 и 05 кл.(оптовая и розничная); распространение образцов вышеуказанных товаров 03 и 05 кл.; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка вышеуказанных товаров 03 и 05 кл. и услуги предприятиям].**

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №375086 [4]



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ВЕРТЕКС», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ:

демонстрация вышеуказанных товаров 03 и 05 кл.; продвижение вышеуказанных товаров 03 и 05 кл.в [для третьих лиц], в том числе реализация вышеуказанных товаров 03 и 05 кл.(оптовая и розничная); распространение образцов вышеуказанных товаров 03 и 05 кл.; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка вышеуказанных товаров 03 и 05 кл. и услуги предприятиям].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №317769 [5]



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Vertex», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ: административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №296603 [6] представляет собой словесное обозначение «Vertex», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ:

исследования в области маркетинга; деловая экспертиза; демонстрация товаров, выполненных из абразивных материалов; информация деловая; продвижение товаров, а именно абразивных инструментов (для третьих лиц); распространение образцов, выполненных на основе абразивных материалов; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами из абразивных материалов).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №291480 [7] представляет собой словесное обозначение «Vertex», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №750776 [8] представляет собой словесное обозначение «Vertex Standard». Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В связи с исключением из перечня всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, которые включены в выделенную заявку №2015726046, анализу на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса подлежит товарный знак по заявке №2013712412 в отношении товаров 14, 16, 18, 26 и услуг 35 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает решение Роспатента в отношении товаров 14, 16, 18 и 26 классов МКТУ, в связи с чем, анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением, а также на однородность услуг 35 класса МКТУ подлежат противопоставленные товарные знаки [1], [3] - [6].

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «VERTEX», «ВЕРТЕКС», занимающих доминирующее положение в композиции комбинированных товарных знаков [1], [4], [5] и являющихся единственным элементом в словесных товарных знаках [3], [6].

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о дискуссионном характере вопроса о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, поскольку основным индивидуализирующим элементом в этих знаках являются именно словесные элементы, обладающие фонетическим тождеством с доминирующим словесным элементом в составе заявленного обозначения. Отсутствие смыслового значения в словах элементов «VERTEX», «ВЕРТЕКС» усиливает значение фонетического признака сходства, при этом визуальное различие между сравниваемыми знаками не влияет на общий вывод об их сходстве при установленном фонетическом тождестве основных индивидуализирующих элементов.

Анализ однородности услуг 35 класса, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, и уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака, показал следующее.

Коллегия согласна с мнением заявителя о том, что, с учетом ограничения перечня услуг 35 класса МКТУ, услуги, относящиеся к продвижению товаров 14, 16, 18 классов МКТУ, и услуги, связанные с продвижением других товаров, а именно товаров 03, 05, 07, 09, 12 классов МКТУ и абразивных материалов, включенных в 03, 07, 08 классы МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1], [3], [4], [6], не являются однородными, поскольку услуги,

относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности не могут быть признаны однородными.

Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ «административная деятельность в сфере бизнеса», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [5], являются однородными с такими услугами, как «менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление гостиничным бизнесом; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; службы консультативные по управлению бизнесом; услуги субподрядные [коммерческая помощь]», а услуги «офисная служба» - таким услугам, как «запись сообщений; услуги машинописные; услуги секретарей; услуги стенографистов; обработка текста; репродуцирование документов; услуги фотокопирования».

Однородность этих услуг обусловлена тем, что они относятся к одним родовым группам услуг, а именно – к услугам в сфере бизнеса и конторским (офисным) услугам, т.е. относятся к одной области деятельности, имеют одно назначение, условия оказания этих услуг и круг потребителей.

Такие услуги как «исследования в области маркетинга, деловая экспертиза, информация деловая», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [6], являются однородными с услугами «изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; прогнозирование экономическое», поскольку они также относятся к одной родовой группе услуг, связанных с исследованием рынка, имеют одно назначение, условия оказания этих услуг и круг потребителей.

Таким образом, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение может вызывать сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками, несмотря на отдельные отличия, что определяет вывод о сходстве этих знаков до степени смешения.

С учетом ранее принятого решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 14, 16, 18 классов МКТУ, с которым заявитель выразил свое согласие, оно может быть зарегистрировано в качестве товарного знака также в отношении части услуг 35 класса МКТУ, которые не являются однородными с вышеуказанными услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.08.2015, изменить решение Роспатента от 27.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013712412.**