

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 28.02.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Данал СПб», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016726153, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2016726153, поданной 19.07.2016, было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение
VERTEX «, выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 10.01.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016726153 в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ – «видеокамеры; держатели мобильных телефонов; держатели телефонных трубок в автомобиле; док-станции для мобильных телефонов; моноподы [штативы ручные]; пленка защитная для компьютерных экранов; пленка

защитная для экранов; пленка защитная для экранов мобильных телефонов; пленка защитная для экранов смартфонов; ремешки для мобильных телефонов; рингтоны телефонные загружаемые; смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; средства обучения аудиовизуальные; стойки для фотоаппаратов; сумки для переносных компьютеров; сумки-несессеры для телефонов; телефоны головные, телефоны мобильные; телефоны переносные; телефоны сотовые; устройства звуковые сигнальные; устройства нательные отслеживающие физическую активность; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; флэш-накопители USB; фоторамки цифровые; футляры для мобильных телефонов; футляры для переносных компьютеров; футляры для смартфонов; футляры защитные для мобильных телефонов; чехлы для мобильных телефонов; чехлы для переносных компьютеров; чехлы для смартфонов; чехлы для телефонов; шнурки для мобильных телефонов». В отношении иной части товаров 09 класса МКТУ и всех заявленных услуг 42 класса МКТУ в регистрации товарного знака по заявке № 2016726153 было отказано. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении упомянутых товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- обозначением и товарным знаком «VERTEX» по заявке № 2015726046 и свидетельству № 518588, заявленным и зарегистрированным на имя Щекотихина Ивана Петровича, г. Всеволожск, в отношении однородных товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ;

- товарным знаком «VERTEX» по свидетельству № 411447, зарегистрированным на имя Линкольн Глобал, Инк., корпорация, созданная и осуществляющая свою деятельность в соответствии с законодательством штата Делавэр, США, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- товарными знаками «ВЕРТЕКС» по свидетельствам №№ 375086 и 362935, зарегистрированными на имя Закрытого акционерного общества «ВЕРТЕКС», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;

- товарным знаком со словесным элементом «VIRTEX» по свидетельству № 304676 (конвенционный приоритет от 12.12.2003), зарегистрированным на имя Ксилинкс, Инк., корпорация штата Делавэр, США, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- со знаком «Vertex Standard» по международной регистрации № 750776 (приоритет от 27.12.2000), зарегистрированным на имя Vertex Standard Trademark Holding LLC, США, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

При этом в отношении однородности товаров и услуг в заключении отмечено следующее.

Товары и услуги, указанные в перечнях противопоставленных заявки № 2015726046 и свидетельства № 518588, являются однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ – «DVD-плееры; адаптеры для телефонов; адаптеры электрические; аккумуляторы для мобильных телефонов; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; батареи электрические; диктофоны; медиаплееры портативные; микрофоны; наушники; наушники для мобильных телефонов; наушники для телефонов; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; приборы и инструменты навигационные; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приемники [аудио-видео]; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства зарядные автомобильные для сотовых телефонов; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для сотовых телефонов; устройства зарядные для электрических аккумуляторов» и всем услугам 42 класса МКТУ.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 411447, являются однородными заявленным

товарам 09 класса МКТУ – «обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; приложения компьютерные программные для мобильных телефонов; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров».

Услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 375086, являются однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ «исследования и разработка новых товаров для третьих лиц».

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 304676, являются однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ – «интерфейсы для компьютеров; книги электронные; книжки записные электронные; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; медиаплееры портативные; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютерной телефонии; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; приложения компьютерные программные для мобильных телефонов; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; публикации электронные загружаемые; сканеры [оборудование для обработки данных]; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]».

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленной международной регистрации № 750776, являются однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ «DVD-плееры; автоответчики телефонные; адаптеры для телефонов; адаптеры электрические; антенны; аппараты глобальной системы

позиционирования [GPS]; аппараты для передачи звука; аппараты телефонные; видеотелефоны; медиаплееры портативные; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; передатчики телефонные; приемники [аудио-видео]; станции радиотелефонные; стереоприемники портативные; трубы телефонные; усилители звука; устройства для воспроизведения звука; устройства для считывания знаков оптические; устройства связи акустические; устройства считающие [оборудование для обработки данных]; устройства, считающие штриховые коды».

Относительно сведений о том, что заявителем предпринимаются действия по получению письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству № 518588 и заявителя по заявке № 2015726046, а также сведения о подаче заявления о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 750776, было отмечено, что заявителю был предоставлен шестимесячный срок для урегулирования данных вопросов, который не может быть продлен.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 10.01.2018.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие и не возражает по вынесенному Роспатентом решению в части указанных в нем доводов, касающихся противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 518588, 411447, 375086 и 304676;

- заявитель просит рассмотреть возможность государственной регистрации заявленного товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ в связи с противопоставлениями обозначения по заявке № 2015726046 и знака по международной регистрации № 750776;

- заявленное словесное обозначение «VERTEX» (транслитерация – «ВЕРТЕКС») переводится с английского языка как «высшая точка»;

- 01.02.2018 по заявке № 2015726046 Роспатентом принято решение о признании ее отозванной, что в соответствии с пунктом 6(1) статьи 1483 Кодекса исключает приведенную ссылку из перечня препятствий в предоставлении правовой охраны обозначению по заявке № 2016726153, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ (не учитывая услугу «исследование и разработка новых товаров для третьих лиц», поскольку препятствием для нее является противопоставление товарного знака по свидетельству № 375086);

- правовая охрана знаку «Vertex Standard» по международной регистрации №750776 на территории Российской Федерации предоставлена 12.07.2004 для следующих товаров 09 класса МКТУ: «*теле^{ком}муникационные аппараты и устройства, детали и принадлежности для теле^{ком}муникационных аппаратов и устройств, антенны, усилители звука, лампы усилительные электронные, автоответчики телефонные, устройства помехозащитные [электричество], устройства, считывающие штриховые коды, корпуса громкоговорителей, чипы [интегральные схемы], катушки электромагнитов, каркасы электрических катушек, электрические катушки, установки электрические для дистанционного управления промышленными процессами, аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая, переводчики электронные карманные, кристаллы галеновые [детекторы], схемы интегральные, аппараты переговорные, интерфейсы для компьютеров, громкоговорители, радиомачты, платы печатные, радиоприборы, радиоприёмники для транспортных средств, станции радиотелеграфные, станции радиотелефонные, сонометры, носители звукозаписи, диски звукозаписи, пленки звукозаписи, устройства для воспроизведения звука, аппараты для передачи звука, телеграфы [аппараты], аппараты телефонные, трубки телефонные, передатчики телефонные, телетайпы, транзисторы телевизионные [электронные], передатчики [дистанционная связь], передатчики электронных сигналов, радиопередатчики [дистанционная связь], лампы вакуумные [радио], видеотелефоны, приёмники глобальной системы позиционирования [GPS]*»;

- заявленное обозначение и знак «Vertex Standard» по международной регистрации № 750776 не являются тождественными ни по звуковому, ни по

смысловому, ни по визуальному критериям сходства, следовательно, при наличии согласия правообладателя старшего знака регистрация в качестве товарного знака заявленного обозначения «VERTEX» по заявке № 2016726153 для исключенной экспертизой части заявленных товаров 09 класса МКТУ может быть осуществлена, поскольку не противоречит закону;

- между заявителем и компанией Vertex Standard Trademark Holding LLC было достигнуто согласие на регистрацию и использование товарного знака по заявке № 2016726153 в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- перечень видовых категорий товаров 09 класса МКТУ, приведенный в письме-согласии компании Vertex Standard Trademark Holding LLC достаточно широк и содержит, в том числе, товары, признанные экспертизой однородными с товарами 09 класса МКТУ, приведенными в перечне международной регистрации №750776 (*DVD-плееры; автоответчики телефонные; адаптеры для телефонов; адаптеры электрические; антенны; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты телефонные; видеотелефоны; медиаплееры портативные; носители звукозаписи, носители информации магнитные, носители информации оптические, передатчики телефонные, приемники [аудио-видео]; стереоприемники портативные, трубы телефонные, усилители звука, устройства для воспроизведения звука, устройства для считывания знаков оптические, устройства связи акустические, устройства считающие [оборудование для обработки данных]; устройства считающие штриховые коды*);

- письмо-согласие компании Vertex Standard Trademark Holding LLC позволяет заявителю получить правовую охрану заявленному обозначению не только в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в решении Роспатента от 10.01.2018, но и правомерно претендовать на расширение этого перечня.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 10.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016726153 в отношении товаров 09 класса МКТУ (с учетом представленного письма-согласия) и услуг 42 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия соглашения от 15.12.2017 о сосуществовании, заключенного заявителем и Vertex Standard Trademark Holding LLC, с приложением к нему – письмом-согласием компании Vertex Standard Trademark Holding LLC на регистрацию и использование на имя заявителя товарного знака «**VERTEX**» по заявке № 2016726153.

На заседании коллегии по рассмотрению поступившего 28.02.2018 возражения, состоявшемся 28.05.2018, заявителем был представлен оригинал упомянутого соглашения с приложением к нему письма-согласия (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.07.2016) поступления заявки № 2016726153 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившим в силу 31.08.2015 (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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что

такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение «» является словесным, выполнено заглавными буквами английского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016726153 в отношении только части заявленных товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 518588, 411447, 375086, 362935, обозначения по заявке № 2015726046 и знака по международной регистрации № 750776.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 518588 (приоритет от 09.08.2010) представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «VERTEX» и «point break», выполненные буквами английского алфавита таким образом, что часть «EX» слова «VERTEX» выполнена в зеленом цвете и под ней расположены словесный элемент «point

break», выполненный черным цветом и имеющий значительно меньший размер шрифта. Над словом «VERTEX» расположен изобразительный элемент, выполненный в зеленом и черном цветовом сочетании. Словесные элементы «point break» являются неохраннымыми элементами товарного знака. Правовая охрана действует в отношении товаров 09, 14, 16, 18 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 411447 (приоритет от 24.07.2009) представляет собой словесное обозначение «**VRTEX**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 375086 (приоритет от 11.12.2006) представляет собой комбинированное обозначение



«**ВЕРТЕКС**», состоящее из изобразительного элемента в виде двух изогнутых симметрично расположенных фигур зеленого и синего цветов и словесных элементов «ВЕРТЕКС» и «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», выполненных заглавными буквами русского алфавита синего цвета друг под другом. Словесные элементы «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» являются неохраннымыми элементами товарного знака. Правовая охрана действует в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 42 и 44 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 362935 (приоритет от 06.10.2006) представляет собой словесное обозначение «**ВЕРТЕКС**», выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом русского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 42 и 44 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 304676 (приоритет

от 12.12.2003) представляет собой комбинированное обозначение «**VIRTEX V4**», состоящее из изобразительной части, представленной графическим исполнением буквы «V» и цифры «4», и словесной части – в виде элемента «VIRTEX»,



расположенного надо изобразительными элементами. Правовая охрана действует в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 750776 (дата международной регистрации: 27.12.2000) представляет собой словесное обозначение «*Vertex Standard*», выполненное стандартным шрифтом буквами английского алфавита. На территории Российской Федерации данному знаку правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ – «*приборы и устройства телекоммуникационные, запасные части и аксессуары для телекоммуникационных приборов и устройств, антенны, усилители звука, лампы усилительные электронные, автоответчики телефонные, устройства помехозащитные (электричество), устройства, считывающие штриховые коды, корпуса громкоговорителей, чипы (интегральные схемы), катушки электромагнитов, каркасы электрических катушек, электрические катушки, установки электрические для дистанционного управления промышленными операциями, аппаратура для дистанционного управления сигналами, переводчики электронные карманные, кристаллы галеновые (детекторы), смарт-карты (карточки с микросхемами), схемы интегральные, аппараты переговорные, интерфейсы (компьютерные), громкоговорители, радиомачты, схемы печатные, радиоприборы, радиоприемники для транспортных средств, станции радиотелеграфные, станции радиотелефонные, сонометры, носители звукозаписи, диски звукозаписи, диски, пленки для звукозаписи, устройства для воспроизведения звука, аппараты для передачи звука, телеграфы (аппараты), телефонные аппараты, трубы телефонные, передатчики телефонные, телетайпы, телевизионная аппаратура транзисторы (электронный), передатчики (дистанционная связь), передатчики электронных сигналов, радиопередатчики (дистанционная связь), лампы вакуумные (радио), видеотелефоны, аппараты глобальной системы позиционирования (GPS)» (см. публикации Gazette OMPI des marques internationals, №№ 4/2001, 20/2001, 25/2004).*

Противопоставленное обозначение по заявке № 2015726046 (дата подачи



03.04.2013) представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «VERTEX», выполненное буквами английского алфавита, и изобразительного элемента, расположенного над словесным элементом.

В отношении данного противопоставленного обозначения Роспатентом 01.02.2018 принято решение о признании заявки № 2015726046 отозванной. На дату рассмотрения возражения, поступившего 28.02.2018, решение Роспатента по заявке № 2015726046 не оспаривается, следовательно, противопоставление указанного обозначения не учитывается.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Противопоставленные словесные товарные знаки по свидетельствам №№ 441447 и 362935 в качестве единственного индивидуализирующего элемента содержат, соответственно, словесные элементы «VRTEX» и «ВЕРТЕКС», которые фонетически сходны с заявленным обозначением «VERTEX».

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 518588, 375086, 304676 являются комбинированными, основную индивидуализирующую функцию в них выполняют словесные элементы «VERTEX», «ВЕРТЕКС» и «VIRTEX», которые также фонетически сходны с заявленным обозначением «VERTEX». При этом слова «point break» и «ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», имеющиеся, соответственно, в товарных знаках по свидетельствам №№ 518588 и 375086, являются неохраняемыми, следовательно, не влияют на индивидуализирующую способность указанных обозначений.

При этом фонетического сходства может быть достаточно для вывода об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом, поскольку смысловые ассоциации рассматриваемых словесных элементов не являются очевидными для среднего российского потребителя.

С точки зрения графического критерия сходства словесных обозначений, сравниваемые словесные элементы имеют некоторые визуальные различия, которые имеют второстепенное значение ввиду превалирования фонетического сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следует отметить, что данный вывод заявителем не оспаривается. Согласно возражению, решение по заявке № 2016726153 оспаривается заявителем только в связи с отказом в государственной регистрации товарного знака, основанном на противопоставлении обозначения по заявке № 2015726046 и знака по международной регистрации № 750776.

Как указано выше, обозначение по заявке № 2015726046 более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Что касается знака по международной регистрации № 750776, то заявителем представлен оригинал соглашения от 15.12.2017 о сосуществовании, заключенного заявителем и Vertex Standard Trademark Holding LLC, с приложением к нему – письмом-согласием компании Vertex Standard Trademark Holding LLC на регистрацию и использование на имя заявителя товарного знака

«**VERTEX**» по заявке № 2016726153.

Принимая во внимание положения абзаца пятого пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией были учтены обстоятельства, которые отсутствовали в распоряжении экспертизы.

Согласно оспариваемому решению знак по международной регистрации № 750776 является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «*DVD-плееры; автоответчики телефонные; адаптеры для телефонов; адаптеры электрические; антенны; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты для передачи звука; аппараты телефонные; видеотелефоны; медиаплееры портативные; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; передатчики телефонные;*

приемники [аудио-видео]; станции радиотелефонные; стереоприемники портативные; трубы телефонные; усилители звука; устройства для воспроизведения звука; устройства для считывания знаков оптические; устройства связи акустические; устройства считающие [оборудование для обработки данных]; устройства, считающие штриховые коды».

Представленный заявителем документ (2), подтверждающий согласие Vertex Standard Trademark Holding LLC на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя содержит перечень товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых распространяется согласие, в том числе товары, перечисленные в предыдущем абзаце, за исключением товаров «аппараты для передачи звука; станции радиотелефонные».

Таким образом, письменное согласие (2) позволяет снять противопоставление знака по международной регистрации № 750776 за исключением товаров «аппараты для передачи звука; станции радиотелефонные» 09 класса МКТУ.

Что касается остальных товарных знаков, препятствующих регистрации заявленного обозначения, согласно оспариваемому решению необходимо отметить следующее.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 518588 действует, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ – «аккумуляторы электрические; микрофоны; наушники; сумки-несессеры для телефонов; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; приемники [аудио-видео]; видеокамеры; диктофоны; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; приборы навигационные спутниковые».

Следует согласиться с мнением экспертизы, изложенным в заключении по результатам экспертизы об однородности данных товаров и заявленных товаров 09 класса МКТУ – «DVD-плееры; адаптеры для телефонов; адаптеры электрические; аккумуляторы для мобильных телефонов; аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS]; батареи электрические; диктофоны; медиаплееры портативные; микрофоны; наушники; наушники для мобильных

телефонов; наушники для телефонов; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; приборы и инструменты навигационные; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приемники [аудио-видео]; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства зарядные автомобильные для сотовых телефонов; устройства зарядные для аккумуляторных батарей; устройства зарядные для сотовых телефонов; устройства зарядные для электрических аккумуляторов». В данном случае рассматриваемые товары относятся к общим родовым группам товаров, имеют одно назначение, круг потребителей, могут быть отнесены к одному и тому же источнику происхождения.

Между тем, по мнению коллегии, товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне свидетельства № 518588, не являются однородными услугам 42 класса МКТУ заявленного перечня. Так, случаи, когда товары и услуги между собой могут быть признаны однородными, определяются выводом о возможности возникновения у потребителя представления о происхождении этих товаров и услуг из одного коммерческого источника (например, могут быть признаны однородными товары 09 класса МКТУ «программы для компьютеров» и услуги 42 класса МКТУ «составление программ для компьютеров»). В рассматриваемом случае противопоставленный перечень не содержит товаров, корреспондирующих услугам 42 класса МКТУ, приведенным в заявке № 2016726153.

Таким образом, товарный знак по свидетельству № 518588 препятствует регистрации заявленного обозначения только в отношении перечисленных в заключении экспертизы товаров 09 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству № 411447 охраняется в отношении узкого перечня специальных товаров 09 класса МКТУ, а именно: «системы, блоки и программы моделирования виртуальной реальности». Данные товары относятся к компьютерному оборудованию и специальному программному обеспечению.

Вывод экспертизы об однородности данных товаров заявлением товарам 09 класса МКТУ – «обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; приложения

компьютерные программные для мобильных телефонов; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров» коллегия считает правомерным, поскольку у данных товаров одно назначение, они относятся к общим упомянутым родовым группам товаров.

Следовательно, товарный знак по свидетельству № 411447 препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении указанных в заключении экспертизы товаров 09 класса МКТУ.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 304676 действует в отношении товаров «*аппаратные средства компьютеров, схемы интегральные, устройства периферийные компьютеров, компьютерное программное обеспечение для работы/функционирования вышеуказанного и компьютерное программное обеспечение для проектирования/разработки и программирования схем интегральных, и руководства по эксплуатации распространяемые вместе с ними*» 09 класса МКТУ, которые также относятся к компьютерному оборудованию, в том числе средствам, и программному обеспечению, что свидетельствует о правомерности вывода экспертизы об их однородности заявленным товарам 09 класса МКТУ – «*интерфейсы для компьютеров; книги электронные; книжки записные электронные; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; медиаплееры портативные; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютерной телефонии; обеспечение программное для компьютеров; оборудование компьютерное; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; приложения компьютерные программные для мобильных телефонов; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; публикации электронные загружаемые; сканеры [оборудование для обработки данных]; устройства для обработки информации; устройства коммутационные*

[оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки данных]».

С учетом сказанного, товарный знак по свидетельству № 304676 препятствует регистрации заявленного обозначения для вышеназванных товаров 09 класса МКТУ.

Что касается товарных знаков по свидетельствам №№ 375086 и 362935, зарегистрированных на имя одного лица в отношении идентичного перечня услуг 42 класса МКТУ (*«исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]»*), необходимо отметить, что в заключении экспертизы справедливо отмечено об однородности этих услуг заявлением услугам 42 класса МКТУ *«исследования и разработка новых товаров для третьих лиц»* ввиду тождества данных понятий.

Следовательно, упомянутые товарные знаки препятствуют регистрации товарного знака по заявке № 2016726153 для этих услуг.

Резюмируя изложенное, оспариваемое решение Роспатента от 10.01.2018 подлежит изменению в части возможности регистрации заявленного обозначения для следующих товаров 09 класса МКТУ, помимо указанных в оспариваемом решении: *«автоответчики телефонные; антенны; аппараты телефонные; видеотелефоны; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; передатчики телефонные; пленка защитная для экранов; пленка защитная для экранов мобильных телефонов; стереоприемники портативные; трубы телефонные; усилители звука; устройства для считываия знаков оптические; устройства связи акустические; устройства, считывающие штриховые коды»*, а также для услуг 42 класса МКТУ, за исключением *«исследования и разработка новых товаров для третьих лиц»*.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2018, изменить решение Роспатента от 10.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016726153.