

**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 25.07.2019, поданное индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным А.В., г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017753064, при этом установила следующее.

**EPICENTER**

Обозначение « **EPICENTER** » по заявке № 2017753064 подано 13.12.2017 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

Роспатентом 28.03.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017753064 в отношении части услуг 35 класса МКТУ *«продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения»*.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому, в отношении остальной части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 43 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие

обусловлено сходством до степени смешения обозначения

« EPICENTER » с товарным знаком



« EPICENTER » по свидетельству №458748 (с приоритетом от 22.01.2010), зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью "АГЕНТСТВО С-ПРО", 198184, Санкт-Петербург, Остров Канонерский, д.22, лит.А, помещение 2-Н, в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.07.2019 поступило возражение на решение Роспатента, в котором сообщается о новых обстоятельствах, которые не могли быть учтены на стадии принятия оспариваемого решения. А именно, между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №458748 заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак на имя заявителя.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 28.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017753064 в отношении всех указанных в ней услуг.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.12.2017) поступления заявки №2017753064 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 настоящем пункте, 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**EPICENTER**» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 458748 с приоритетом от 22.01.2010 является комбинированным и состоит из черного прямоугольника, внутри которого размещен словесный элемент «EPICENTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, содержащий стилизованную букву «I». Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: черный, белый, оранжевый. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ. Согласно данным Госреестра срок действия указанной регистрации истек 22.01.2020, однако в соответствии с нормой пункта 2 статьи 1491 Кодекса по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи соответствующего заявления о продлении срока действия исключительного права на товарный знак. В адрес федеральной службы по интеллектуальной собственности поступило заявление от 22.01.2019 о продлении срока действия товарного знака по свидетельству №458748. Следовательно, данный товарный знак не может не учитываться.

Что касается довода о переходе прав на противопоставленный товарный знак по свидетельству №458748, то в регистрации перехода прав по заявлению индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. от 10.12.2018 отказано уведомлением Роспатента от 26.09.2019. Указанное решение мотивировано тем, что договор составлен не от имени правообладателя отчуждаемого товарного знака (ООО "Агентство С-про", 198184, Санкт-Петербург, Остров Канонерский, 22, лит. А, пом. 2-Н), а от имени иного лица (ООО «КОРД», 191187, Санкт-Петербург, ул. Оружейника Федорова, 13, литер А. пом. 5-Н). Поданное 16.01.2020 заявление о переходе прав на товарный знак по свидетельству №458748 от ООО «Агентство С-про» к ООО «КОРД» без заключения договора не рассмотрено в настоящее время, а также, в случае его удовлетворения, правообладателем противопоставленного товарного знака будет лицо, отличное от заявителя по заявке №2017753064.

Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для снятия противопоставления с товарным знаком по свидетельству №458748.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «EPICENTER», который является доминирующим в противопоставленном товарном знаке и единственным в заявленном обозначении.

Выполнение заявленного обозначения и словесного элемента «EPICENTER» противопоставленного товарного знака буквами латинского алфавита позволяет сделать вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №458748 на основании семантического, фонетического и графического критериев сходства словесных обозначений.

Анализ однородности услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2017753064, и услуг, перечисленных в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №458748, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака включают услуги по рекламе, продаже и продвижению товаров, услуги информационно-справочные, услуги по исследованию рынка, услуги обеспечения персоналом, посреднические услуги, услуги управления, бизнес-услуги, услуги проката и аренды, которым следует признать однородными следующие услуги 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования*

маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов / прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш / реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных

текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные "оплата за клик" / услуги PPC; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая», указанные в перечне заявки №2017753064. Все вышеперечисленные сравниваемые услуги соотносятся как род (вид) с услугами, перечисленными в перечне противопоставленного товарного знака, имеют сходное назначение, условия оказания и круг потребителей.



Перечень 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №458748 включает услуги по обеспечению питанием и временному размещению, которым однородны все услуги 43 класса МКТУ, перечисленные в перечне заявки №2017753064 *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваешоку; ясли детские»*, так как относятся к одним и тем же родовым группам.

В силу изложенного, обозначение по заявке №2017753064 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №458748 в отношении части услуг 35 и всех услуг 43 классов МКТУ, следовательно, обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 28.03.2019.**