

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 04.05.2016, поданное ООО «Айтекс», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013733981 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013733981, поданной по факсимильной связи 19.09.2013, испрашивалось на имя ООО «АЙТЕКС-ПРО», г. Екатеринбург в отношении товаров 09, услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Впоследствии 17.10.2014 в наименование и адрес юридического лица, указанного при подаче заявки, были внесены изменения: ООО «Айтекс», г. Екатеринбург (как упоминалось выше - заявитель).

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение
АЙТЕКС, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 29.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013733981 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09, услуг 37, 42 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:

- **ATEX** [2], зарегистрированным ранее на Атекс Паблишинг Системс Корпорейшн, корпорация штата Массачусетс, США в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и услуг 37, 42 классов МКТУ по свидетельству № 109396 (приоритет от 14.11.1991), срок действия регистрации продлен до 14.11.2021;



- [3], зарегистрированным ранее на ООО "АЙТАКС", Московская обл., г. Ногинск в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ по свидетельству № 328778 (приоритет от 23.06.2005), срок действия регистрации продлен до 23.06.2025;

i-tex

- **textile sourcing system** [4], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя Messe Frankfurt Exhibition GmbH, Германия в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ по международной регистрации № 1057060 (конвенционный приоритет от 22.01.2010);

MG

- **I T E X** [5], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя MG ITALEXPORT, S.r.l., Италия в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ по международной регистрации № 570059 (конвенционный приоритет от 13.11.1990).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 04.05.2016 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.06.2015.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, в целях исключения заблуждения и возможности нарушения чужих интересов ограничивает перечень заявленных услуг 42 класса МКТУ «дизайн компьютерный; консультации в области дизайна веб-сайтов; создание веб-сайтов для третьих лиц; все указанные услуги за исключением любых услуг, оказываемых в связи с системами управления контентом»;

- в связи с ограничением испрашиваемого перечня услуг 42 класса МКТУ противопоставленный товарный знак [5] не может быть противопоставлен заявленному обозначению [1];
- заявленное обозначение [1] является оригинальным элементом фирменного наименования заявителя, которое давно приобрело известность на рынке в связи с услугами по разработке и дизайну веб-сайтов;
- за время работы заявителем реализовано более 1000 проектов, заявитель получил широкое признание среди клиентов, имеет благодарственные письма, входит в ТОП-100 веб-студий Российской Федерации по версии Рейтинга Рунета, работающих с крупнейшими компаниями. Среди клиентов заявителя крупные российские и иностранные компании (перечень приведен в материалах возражения);
- между заявленным обозначением [1] и противопоставленным товарным знаком [3] сходство до степени смешения отсутствует: элемент «ГРУПП» в товарном знаке [3] включен в правовую охрану, что увеличивает число букв, звуков и слогов; семантическое сходство отсутствует, поскольку сравниваемые элементы «АЙТЕКС» — «АЙТАКС» не являются лексическими единицами русского языка; визуально сравниваемые обозначения отличаются и производят разное общее зрительное впечатление;
- фирменное наименование заявителя внесено в ЕГРЮЛ ранее даты приоритета противопоставленных товарных знаков [3,4];
- регистрация заявленного обозначения [1] на имя заявителя не может вводить в заблуждение или нарушать интересы правообладателей противопоставленных знаков [3,4], поскольку сведения о том, что они используют свои товарные знаки в отношении услуг 42 класса «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров» или оказывают услуги по разработке или дизайну веб-сайтов отсутствуют;
- правообладатель товарного знака [3] — ООО «Айтакс» - входит в Группу компаний «АЙТАКС», <http://www.aitax.ru/>, которая позиционируется как инжиниринговый холдинг, реализующий проекты в сферах, исключаящих разработку сайтов;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [4] не сходны до степени смешения ввиду различных создаваемых ими ассоциаций, а также присутствию в знаке [4] неохраноспособного элемента «textile sourcing system»;
- правообладатель противопоставленного знака [4] не оказывает услуги по разработке или дизайну веб-сайтов, а специализируется на организации и проведении выставок, конгрессов и т.д.;
- правообладатель противопоставленного товарного знака [2] прекратил свою деятельность, а его правопреемник не оказывает услуги по веб-дизайну и созданию сайтов;
- корпорация «АТЕХ», известная на международном и российском рынке, специализируется исключительно на разработке систем управления контентом, при этом корпорация не возражает против регистрации заявленного обозначения [1] на имя заявителя, но предоставление согласия затруднено, поскольку в результате слияния данной корпорации с другим предприятием и после серии корпоративных изменений в 2014 году правообладатель товарного знака [2] прекратил свою деятельность с 11.11.2014, о чем свидетельствуют данные Реестра корпораций штата Массачусетс.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 42 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- выписки из ЕГРЮЛ в форме электронных документов;
- распечатки страниц с сайтов [http : //www.itex web/](http://www.itexweb/), [http ://www.ratin gruneta.ru,](http://www.ratigruneta.ru/)
[/digital-agencies,](http://digital-agencies.com/) <http://www.aitax.ru/>, [http://www.messefrankfurt.com,](http://www.messefrankfurt.com/)
[http://texprocess.messefrankfurt.com/fr;](http://texprocess.messefrankfurt.com/fr/) [https://en.wiki pedia.org/wiki/Atex_\(software\),](https://en.wikipedia.org/wiki/Atex_(software))
<http://www.atex.com;>
- копии благодарственных писем, дипломов;
- сведения о рейтингах;
- публикации о выставке «Texprocess» и системе «I-tex»;

- сведения из Реестра корпораций штата Массачусетс с сайта <http://corp.sec.state.ma.us/>.

В возражении, поступившем 04.05.2016, представителем заявителя также изложена просьба о рассмотрении возражения на заседании коллегии в его отсутствие.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.09.2013) подачи по факсимильной связи заявки № 2013733981 правовая база для оценки охраноспособности 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, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с пунктом 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

АЙТЕКС

[1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 42 класса МКТУ «дизайн компьютерный; консультации в области дизайна веб-сайтов; создание веб-сайтов для третьих лиц; все указанные услуги за исключением любых услуг, оказываемых в связи с системами управления контентом».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требования пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

АТЕХ

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 109396 (приоритет от 14.11.1991) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации продлен до 14.11.2021.



Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 328778 (приоритет от 23.06.2005) является комбинированным. Словесный элемент «АЙТАКС ГРУПП» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Изобразительный элемент в виде двух треугольников неправильной формы выполнен слева от словесного элемента. Правовая охрана товарного знака [3] действует в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в сине-зеленом цветовом сочетании. Срок действия регистрации продлен до 23.06.2025.

i-tex

Противопоставленный знак **textile sourcing system** [4] по международной регистрации № 1057060 (конвенционный приоритет от 22.01.2010) является словесным, выполнен буквами латинского алфавита в две строки, при этом на верхней строке расположен элемент «i-tex», выполненный через дефис. Словесный элемент «textile sourcing system» выполнен на второй строке и является неохраняемым элементом. Правовая охрана предоставлена знаку [4] на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Противопоставленный знак [5] по международной регистрации № 570059 (конвенционный приоритет от 13.11.1990) является комбинированным, словесный элемент «ITEX» выполнен заглавными буквами латинского алфавита и заключен в прямоугольную рамку. Над словесным элементом расположен изобразительный элемент «MG», выполненный стилизованными буквами. Правовая охрана предоставлена знаку [5] на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5] по фонетическому признаку сходства словесных обозначений показал их различия, обусловленные неодинаковым произношением словесных элементов: «АЙТЕКС» [1] / «АТЕХ» [2] / «АЙТАКС ГРУПП» [3] (элемент «ГРУПП» увеличивает фонетическую длину словесного элемента) / «и – текстил соурсинг систем» [4] (неохраняемый словесный элемент «textile sourcing system» увеличивает длину фонетического ряда знака [4]) / «ЭМ ДЖИ итекс» [5].

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение словесного обозначения «АЙТЕКС» [1]. В силу чего, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-5] не представляется возможным.

Визуальные различия сравниваемых обозначений [1] и [2-5] обусловлены разным шрифтовым написанием сопоставляемых словесных элементов, использованием разного алфавита (русский [1] и латинский [4,5]), при этом в

противопоставленных знаках [3,5] присутствуют изобразительные элементы. Указанные признаки приводят к разному общему зрительному впечатлению, формируемому сравниваемыми обозначениями [1] и [2-5].

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-5] не ассоциируются друг с другом в целом, что приводит к отсутствию возможности их смешения потребителями.

Ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений [1] и [2-5] анализ однородности товаров и услуг не целесообразен.

Коллегией также учтены следующие обстоятельства. Согласно представленным материалам возражения заявитель существует с 2005 года, с 2009 года принимает участие в Рейтинге Рунета и попадает в ТОП-10 веб-студий Российской Федерации (а также входит в Топ-лист Рейтинга Восточно-Европейской гильдии веб-разработчиков), при этом занимает первое место среди компаний Екатеринбурга и Урала. В 2013-2014 годах заявитель не теряет лидирующих позиций и по-прежнему занимает первое место по обороту среди веб-студий Екатеринбурга. Благодарственные письма, находящиеся в материалах дела, свидетельствуют о том, что потребителям известен заявитель в области оказания услуг 42 класса МКТУ. Кроме того, фактическая деятельность заявителя при оказании испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ не пересекается с областью деятельности правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-5].

С учетом указанных обстоятельств заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 42 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.05.2016, отменить решение Роспатента от 29.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013733981.