

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения**

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.03.2015, поданное компанией eResearchTechnology GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1151132, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1151132 с конвенционным приоритетом от 04.07.2012 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 21.12.2012 на имя заявителя в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ и услуг 35, 42, 44 классов МКТУ указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1151132 представляет собой словесное обозначение «iSpiro», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение Роспатента от 06.11.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1151132 в отношении всех услуг 35, 42, 44 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1151132 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1151132 сходен до степени смешения со знаками по международным регистрациям №735250 с конвенционным приоритетом от 14.04.2000, №734404 с конвенционным приоритетом от 14.03.2000, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и 42 класса МКТУ, признанными однородными услугам 44 класса МКТУ на имя ASPIRO AB, Box 118 SE-211 21 MALMO (SE).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 04.03.2015, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сферы деятельности владельца знака по международной регистрации №1151132 и правообладателя противопоставленных знаков по международным регистрациям №734404, №735250 различны, в связи с чем смешение знаков невозможно;

- заявителем получено письмо-согласие от владельца противопоставленных знаков по международным регистрациям №734404, №735250, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1151132 на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 35, 42, 44 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 06.11.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1151132 в отношении всех товаров 09, 10 классов МКТУ и услуг 35, 42, 44 классов МКТУ.

На заседании коллегии заявитель представил оригинал письма-согласия от компании ASPIRO AB [1].

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.07.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1151132 правовая база для оценки охраноспособности 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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. 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1151132 представляет собой словесное обозначение «iSpiro», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1151132 испрашивается в отношении товаров 09, 10 классов МКТУ и услуг 35, 42, 44 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №734404 [2] представляет собой словесное обозначение «ASPIRO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в том числе, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №735250 [3] представляет собой словесное обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1151132 на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Анализ сходства слов «iSpiro / ASPIRO» с точки зрения произношения показал, что указанные они являются сходными, что обусловлено наличием совпадающих слогов (два из трех), совпадением большинства звуков, близостью состава гласных (i-i-o/a-i-o) и тождеством состава согласных (s-p-r) букв.

Сравнительный анализ данных обозначений по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть проведен ввиду того, что сравниваемые словесные обозначения являются фантазийными словами. Лексического значения слов «iSpiro / ASPIRO» в общедоступных словарях не выявлено.

Выполнение сравниваемых знаков буквами латинского алфавита сближает знаки с точки зрения их визуального восприятия.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом за счет фонетического и визуального факторов сходства словесных обозначений. Вывод о сходстве знака по международной регистрации №1151132 и противопоставленных знаков [2, 3] заявителем не оспаривается.

Анализ однородности услуг сравниваемых обозначений показал, что услуги 35, 42, 44 классов МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1151132, однородны услугам 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [2, 3], поскольку обладают общими признаками родовой группы (реклама; управление бизнесом; деловая информация; сбор и обработка данных, исследования, медицинские услуги, информационные услуги, разработка и усовершенствование программного обеспечения), имеют одно назначение, один круг потребителей, условия оказания. Указанное заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 01.11.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, является обоснованным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором компания ASPIRO AB – правообладатель противопоставленных знаков [2, 3], выражает согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1151132 на имя заявителя в отношении всех услуг 35, 42, 44 классов МКТУ. Письмо содержит условие о безотзывности.

Учитывая, что знак по международной регистрации №1151132 и противопоставленные знаки [2, 3] не являются тождественными, коллегия принимает во внимание представленное согласие, которое устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1151132 в отношении всех услуг 35, 42, 44 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 04.03.2015, отменить решение Роспатента от 06.11.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1151132 в отношении всех товаров 09, 10 классов МКТУ и всех услуг 35, 42, 44 классов МКТУ.**