

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 21.02.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 227808, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИНПРЕД», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «ИНПРЕД» с приоритетом от 29.03.2002 по свидетельству № 227808 произведена 13.11.2002 на имя Закрытого акционерного общества «Инпред-Автоматика», г. Москва. Регистрация произведена в отношении товаров 09, 11, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В дальнейшем исключительные права на оспариваемый словесный товарный знак «ИНПРЕД» были переданы согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за № 3240 от 07.05.2003, Обществу с ограниченной ответственностью "Контралтек", г. Москва (далее - правообладатель).

В соответствии с приведенным в заявке описанием товарный знак "ИНПРЕД" является словесным и представляет собой изобретенное слово.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.02.2005, в котором выражено мнение о том, что предоставление правовой охраны указанному товарному знаку № 227808 произведено в нарушение требований, установленных пунктами 1, 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

1. оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее заявленным словесным обозначением "ИНПРЕД" по заявке № 2002705663/50 (приоритет от 06.03.2002), в отношении однородных товаров 09, 11, услуг 42 классов МКТУ, заявителем которых является Общество с ограниченной ответственностью "ИНПРЕД", г. Москва;

2. обозначение "ИНПРЕД" входит в состав объектов авторского права, созданных Ю.Ф. Шатагиным. Авторская, предпринимательская и коммерческая ценность данного объекта подтверждены и зафиксированы депонированием и регистрацией его в Российском авторском обществе (свидетельство № 7170 от 01.11.1983);

3. исключительные права по свидетельству на защищаемые им объекты гарантирует государство;

4. обозначение "ИНПРЕД" используется ООО "ИНПРЕД" в фирменном наименовании, при этом обладатель авторского права Ю.Ф. Шатагин предоставил свое разрешение на возможность использования вышеуказанного обозначения в качестве товарного знака только по заявке № 2002705663/50;

5. оспариваемый словесный товарный знак "ИНПРЕД" и противопоставленное обозначение "ИНПРЕД" по заявке № 2002705663/50 содержат фонетически и графически тождественный словесный элемент "ИНПРЕД", который обуславливает сходные ассоциации сравниваемых обозначений в целом;

6. товары и услуги оспариваемого товарного знака и противопоставленного обозначения являются однородными, поскольку имеет место полное совпадение наименования товаров, услуг, либо товары, услуги соотносятся между собой как род (вид);

7. потребители оспариваемый товарный знак будут воспринимать как вариант противопоставленного обозначения, что приведет к возможности смешения на рынке одинаковой или однородной продукции и производителей.

С учетом изложенного лица, подавшее возражение, просит признать регистрацию № 227808 недействительной полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 28.09.2006, присутствовал. При этом 27.09.2006 правообладателем был представлен отзыв на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку "ИНПРЕД" по свидетельству № 227808, в котором он сообщает следующее:

1. Возражение не содержит изображения и описания обозначения и перечня товаров и услуг по заявке № 2002705663/50. В связи с чем, правообладатель не может высказать свое мнение относительно сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров, услуг.
2. Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 227808 воспроизводит часть фирменного наименования заявителя, которое было известно на территории Российской Федерации с 25.10.1999, когда была осуществлена регистрация изобразительного товарного знака по свидетельству № 177457 на имя правообладателя. Следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 227808 осуществлена Роспатентом правомерно.
3. В возражении указано, что Роспатентом при регистрации оспариваемого товарного знака был нарушен пункт 3 статьи 7 Закона. В статье 7 Закона, действовавшего на дату подачи заявки, пункт 3 отсутствовал. Следовательно, Роспатент при регистрации

оспариваемого товарного знака не мог нарушить не существующую в то время норму права.

В дополнении к отзыву правообладатель сообщает следующее. Согласно пункту 2 статьи 7 Закона, действовавшего на дату подачи заявки, без согласия обладателя авторского права или его правопреемников не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие названия известных на территории Российской Федерации произведений науки, литературы, искусства, персонажи из них или цитаты. Произведение, указанное лицом, подавшим возражение, не было известно в Российской Федерации на дату подачи заявки № 2002707372/50 оспариваемого товарного знака "ИНПРЕД", и неизвестно до сих пор, поскольку оно не обнародовано. Согласно пункту 1 статьи 5 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" авторское право действительно распространяется на необнародованные произведения, но находящиеся в какой-либо объективной форме. Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что указанное им произведение не существовало в объективной форме до 21 марта 2004 (дата окончания создания произведения).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель представил заявление, в котором изложил просьбу о рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны оспариваемого товарного знака "ИНПРЕД" только на основании пункта 3 статьи 7 Закона, указанного в возражении, поскольку возражение не содержит каких-либо других указаний на конкретные пункты конкретных статей Закона.

Лицо, подавшее возражение от 21.02.2005, уведомлено в установленном порядке о дате проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам, на заседании коллегии, состоявшемся 28.09.2006, присутствовало. При этом лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии представило уточнение, касающееся сужения мотивов вышеуказанного возражения, а именно, основным доводом против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по

свидетельству № 227808 является то, что регистрация этого знака произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку он является сходным до степени смешения с обозначением "ИНПРЕД", имеющим более ранний приоритет по заявке № 2002705663/50 (06.03.2002) в отношении однородных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального Закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты (29.03.2002) поступления заявки № 2002707372/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Правилами ТЗ установлено, что

- обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2. Правил ТЗ);
- согласно пункту 14.4.2.2 Правил ТЗ, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными

обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы;

- сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

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, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками (пункт 14.4.3. Правил ТЗ).

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой изобретенное слово "ИНПРЕД", выполненное заглавными буквами, стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09, 11, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Словесному обозначению "ИНПРЕД" по заявке № 2002705663/50 предоставлена правовая охрана с датой регистрации 04.10.2006, при этом регистрации присвоен номер свидетельства № 314448. Данный противопоставленный товарный знак "ИНПРЕД" по свидетельству № 314448 является словесным, выполнен заглавными буквами, стандартным шрифтом, представляет собой изобретенное слово. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 11, 19, услуг 42, 45 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Анализ оспариваемого и противопоставленного знаков на тождество и сходство показал следующее.

Оспариваемый товарный знак является, как указано выше, словесным обозначением.

Сравнительный анализ оспариваемого знака № 227808 и противопоставленного знака № 314448 показал, что они фонетически и графически тождественны и не имеют определенного семантического значения, то есть являются фантазийными.

Указанные в перечне оспариваемого товарного знака товары 09, 11, услуги 37, 42 классов МКТУ совпадают с приведенными в перечне товарами 09, 11, услугами 42 классов МКТУ противопоставленной регистрации, либо соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, а также условия реализаций. Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод об их однородности.

Таким образом, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарным знаком по свидетельству № 314448 в отношении однородных товаров 09, 11, услуг 37, 42 классов МКТУ, а регистрация товарного знака № 227808 противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Следует отметить, что при высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков, а также однородности товаров 09, 11, услуг 37, 42 классов МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, присутствие на рынке словесного товарного знака "ИНПРЕД" по свидетельству № 227808 и противопоставленного в возражении словесного товарного знака "ИНПРЕД" по свидетельству № 314448, обладателем исключительных прав на которое является иное лицо, приведет к их смешению в гражданском обороте.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, изложенных в особом мнении следует отметить, что они приведены без учета аргументов Палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем решении.

При этом, указанный в особом мнении лицом, подавшим возражение, словесный товарный знак "ИНПРЕДСЕРВИС" по свидетельству № 118811 с приоритетом от 28.10.1992, правообладателем которого является ЗАО "Инпротехсервис" (правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 37,

39, 40 классов МКТУ) не может быть отражен в рамках настоящего решения Палаты по патентным спорам, поскольку первоначально не был указан в мотивах возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 21.02.2005 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 227808 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня услуг 35, 37, 42 классов МКТУ:**

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

(511) 35 - маркетинг в области промышленного и гражданского строительства.

37 - консультации по вопросам строительства; услуги в области промышленной эстетики.

42 - информация по вопросам ремонта и строительства; надзор контрольно-управляющий за строительным работами; установка и ремонт лифтов, отопительного оборудования, охранной сигнализации, печей,

телефонов, устройств для кондиционирования воздуха, пожарной сигнализации, холодильного оборудования, электроприборов; установка кухонного оборудования.