

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.09.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ирлен-Рос», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.04.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006718873/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ИрленРос» по заявке №2006718873/50 с приоритетом от 04.07.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено «словесное обозначение «ИрленРос», представляющее собой единое вымышленное слово, написанное русскими буквами обычным шрифтом. Части слова «Ирлен» и «Рос» начинаются заглавными буквами, остальные буквы – прописные».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 04.04.2008 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 класса МКТУ и части услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне. В отношении части заявленных услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными товарными знаками «ИРЛЕН» по свидетельствам №№302490, 302491, зарегистрированными в отношении

однородных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «ИРЛЕН-инжиниринг», Санкт-Петербург.

В поступившем 16.09.2008 в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по фонетическому фактору сходства;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются вымышленными словосочетаниями, поэтому смысловой фактор не может быть использован для сравнения обозначений;
- сравниваемые обозначения отличаются визуально вследствие разной длины обозначений, наличия изобразительной части в противопоставленных товарных знаках;
- услуги 35, 37, 42 классов МКТУ не являются однородными услугам 35, 37, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков.

Заявитель выразил просьбу об изменении решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (04.07.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления,

подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2) (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Анализ соответствия оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное словесное обозначение «ИрленРос» выполнено буквами русского алфавита стандартным шрифтом черного цвета, при чем части слова «Ирлен» и «Рос» начинаются заглавными буквами, а остальные буквы – строчными, что

способствует их четкому разграничению при восприятии и, следовательно, свидетельствует о правомерности вынесенных противопоставлений. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №302490 [1] является комбинированным и включает в себя словесные элементы «ИРЛЕН инжиниринг», выполненные буквами русского алфавита, причем слово «ИРЛЕН» расположено над словом «инжиниринг» и выполнено более крупным шрифтом буквами белого цвета, в то время как словесный элемент «инжиниринг» выполнено буквами черного цвета более мелким шрифтом. Слово «инжиниринг» является неохраняемым элементом товарного знака. Слева от слова «ИРЛЕН» расположен графический элемент черного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №302491 [2] является комбинированным и состоит из словесного элемента «ИРЛЕН», выполненного заглавными буквами русского алфавита черного цвета, и графического элемента белого цвета, расположенного слева от словесного элемента. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал следующее.

Противопоставленные знаки [1, 2] по свидетельствам №№302490, 302491 принадлежат одному правообладателю (ЗАО «ИРЛЕН-инжиниринг», Санкт-Петербург, пос. Парголово), поэтому представляют собой серию знаков, объединенных словесным элементом «ИРЛЕН», на который падает основная индивидуализирующая нагрузка. Данное обстоятельство позволяет говорить о сходстве противопоставленных знаков [1, 2] и заявленного обозначения по следующим причинам.

Заявленное обозначение «ИрленРос» и противопоставленные знаки [1, 2] со словесным элементом «ИРЛЕН» являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства, поскольку сравниваемые обозначения характеризуются вхождением словесного элемента «ИРЛЕН» противопоставленных товарных знаков в заявленное обозначение «ИрленРос».

Наличие в заявленном обозначении словесного элемента «Рос» хотя и придает некоторое фонетическое различие сравниваемым обозначениям, однако так как указанный словесный элемент является слабым из-за частого применения, он не оказывает существенного влияния на запоминание знака в целом. При этом сходный элемент «Ирлен» занимает в заявленном обозначении первоначальную позицию, что является существенным, поскольку начальной части уделяется особое внимание при восприятии знака. Исполнение сравниваемых обозначений буквами русского алфавита усиливает сходство словесных обозначений.

Таким образом, заявленное словесное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками на основании фонетического сходства словесных элементов.

Отсутствие сведений о семантике сравниваемых слов не позволяет оценить их по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Относительно однородности товаров оспариваемого и противопоставленного обозначений следует отметить следующее.

Услуги 35, 37 и 42 классов МКТУ заявленного обозначения однородны услугам 35, 37 и 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков, поскольку относятся к одной родовой группе, имеют одну и ту же область применения. Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 04.04.2008 о регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ. В отношении остальной части услуг 35 класса (агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области

творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; услуги в области общественных отношений; ; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение; предпринимателей товарами]), услуг 37 класса (асфальтирование; бурение скважин; восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация строительных сооружений; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; лакирование; монтаж строительных лесов; мощение дорог; набивка мебели; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; склеивание обоями; окраска и обновление вывесок; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные;

работы малярные; работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт насосов; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт транспортных средств; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции обслуживания транспортных средств; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство молотов, дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за мебелью; чистка и ремонт паровых котлов) и услуг 42 класса МКТУ (изучение технических проектов; инжиниринг; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; консультации по вопросам строительства, архитектуры; контроль за нефтяными скважинами; контроль технический автомобильного транспорта; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; планирование городское; разведка геологическая;

разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; экспертиза инженерно-техническая) было правомерно установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении указанных услуг, поскольку они являются однородными услугам 35 класса МКТУ (продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной торговли; продвижение товаров через Интернет [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]) противопоставленного товарного знака по свидетельству №302491, и услугам 37 класса МКТУ(строительство; ремонт; установка оборудования) и 42 класса МКТУ (инжиниринг). Услуги 35, 37 и 42 классов МКТУ являются однородными услугам 35, 37 и 42 классов МКТУ заявленного обозначения, поскольку соотносятся одни к другим как категории род-вид, имеют одинаковую область и цели применения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным, и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении всех товаров, для которых испрашивается правовая охрана.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 15.09.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.04.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006718873/50.**