

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 (далее – Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 13.02.2009, поданное ООО «Альфатекс НПЦ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака «INTEZIT» по заявке №2006738038/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006738038/50 с приоритетом от 28.12.2006 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено фантазийное словесное обозначение «INTEZIT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 28.08.2008 указанному товарному знаку было отказано в государственной регистрации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке № 2006738038/50 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «INTEZIT» по заявке №2006738038/50 сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «INDESIT» (свидетельство

№255709 [1]; свидетельство№248277 [2]; международные регистрации №№880378 [3], 873552 [4], 770284 [5], 722402 [6], 708110 [7], 572466 [8], ранее зарегистрированных на имя иного лица в отношении товаров 07, 11 классов МКТУ, которые однородны заявленным товарам 03 класса МКТУ.

В заключении также отмечено, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, поскольку воспринимается как ошибочно написанное слово «INDESIT», широко известное на российском рынке как наименование производителя бытовой техники. Кроме того, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака противоречит общественным интересам, так как его использование в гражданском обороте может быть расценено как акт недобросовестной конкуренции.

В возражении от 13.02.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с мотивами, изложенными в заключении экспертизы, и привел следующие доводы:

- сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1]-[8] не оспаривается, однако нельзя согласиться с утверждением об однородности товаров 07, 11 классов МКТУ и товаров 03 класса МКТУ, поскольку они относятся к разным родовым группам (моющие, чистящие средства и технические устройства), изготовлены из различных материалов, имеют разные условия сбыта;

- принимая во внимание, что ни один производитель моющих средств не выпускает бытовую технику, и, наоборот, производители бытовой техники не производят моющие средства, у российского потребителя не может возникнуть представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю, поскольку подобных прецедентов на российском рынке не существует;

- поскольку слово «INDESIT» приобрело известность на российском рынке в отношении бытовой техники, а не моющих средств, и моющие средства под такой маркой не производились и не были представлены на российском рынке, отсутствуют основания для вывода о том, что слово

«INTEZIT» будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров;

- поскольку заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков не являются конкурентами на рынке моющих средств, положение законодательства о недобросовестной конкуренции не может быть применено, кроме того, определение факта недобросовестной конкуренции не относится к компетенции экспертизы.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу о регистрации товарного знака «INTEZIT» для всех заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

С учетом даты (28.12.2006) поступления заявки №2006738038/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Согласно пункту 2.5. Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности; слова и изображения непристойного содержания, призывы антигуманного характера, оскорбляющие человеческое достоинство, религиозные чувства, слова, написание которых нарушает правила орфографии русского языка, и т.п.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлен словесный элемент «INTEZIT», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения.

Противопоставленные товарные знаки [1 – 8] включают в себя словесный элемент «INDESIT».

Заявленное обозначение «INTEZIT» и противопоставленные товарные знаки [1 – 8] являются сходными, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, анализ товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака «INTEZIT», и товаров 07, 11 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1]-[8], позволяет согласиться с заявителем и признать их неоднородными.

Товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к препаратам для мытья и чистки, т.е. к бытовой химии. Товары 07 и 11 классов МКТУ противопоставленных знаков [1 - 8] относятся к машинам и станкам, крупной бытовой технике (стиральные и посудомоечные машины, пылесосы, полотеры, кухонные плиты, микроволновые печи и т.п.). Вышеуказанные товары относятся к различным родовым группам, и, соответственно, имеют разное назначение и условия реализации. Товары бытовой химии относятся к дешевым товарам краткосрочного пользования в отличие от дорогостоящей бытовой техники, реализуемой через специальные магазины и отделы.

В связи с тем, что товары 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, не являются однородными с товарами 07 и 11 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1 – 8], вывод экспертизы о сходстве до степени смешения в отношении

однородных товаров заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков нельзя признать обоснованным.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006738038/50 мотивировано также тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно не содержит в своем составе каких-либо элементов, которые могли бы быть отнесены к ложным или вводящим потребителя в заблуждение. Вместе с тем, следует отметить, что существует достаточно высокая вероятность введения потребителя в заблуждение через ассоциации с известным производителем бытовой техники INDESIT. Так, в случае появления на российском потребительском рынке моющих и чистящих средств, маркированных заявленным обозначением INTEZIT, из-за высокой степени сходства обозначений, а также в силу известности бытовой техники INDESIT, имеющей заслуженную репутацию среди российских потребителей этой продукции, в сознании потребителя может возникнуть представление об изготовителе моющих средств, которое не соответствует действительности, даже, несмотря на то, что правообладатель товарных знаков INDESIT не производит вышеуказанные товары 03 класса МКТУ и не реализует их на территории Российской Федерации.

Таким образом, вывод экспертизы о способности заявленного обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и, как следствие, о несоответствии его требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона, следует признать правомерным.

Коллегия не может согласиться с выводом экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит общественным интересам, основанном на предположении, что использование данного обозначения в гражданском обороте может быть расценено как акт недобросовестной

конкуренции, так как данное основание для отказа в регистрации товарного знака отсутствует в Законе. Подпункт 4 пункта 1 статьи 28 Закона предусматривает признание недействительным предоставление правовой охраны уже зарегистрированному товарному знаку, если связанные с регистрацией товарного знака действия правообладателя признаны в установленном законом порядке актом недобросовестной конкуренции. При этом следует отметить, что установление факта недобросовестной конкуренции вышеуказанным Законом не отнесено к компетенции Палаты по патентным спорам.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 13.02.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2008.**