

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.05.2003, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «САЭ», Москва (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку «INPRED» по заявке № 2002708558/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению в качестве товарного знака по заявке № 2002708558/50 с приоритетом от 17.04.2002 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, 11, 19 и услуг 35, 37, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «INPRED», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы от 07.02.2003 об отказе в регистрации товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон), и пунктов 2.3 (2.1) и 2.5 (1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Вывод экспертизы обоснован тем, что «заявленное обозначение «INPRED» совпадает с частью фирменного наименования известной на территории России фирмы «ИНПРЕД-АВТОМАТИКА», осуществляющей свою производственную деятельность в области, к которой относятся товары и услуги, указанные в материалах заявки». В решении экспертизы также отмечено, что, исходя из

изложенного, заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

В возражении от 12.05.2003, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к тому, что в решении экспертизы неправомерно отождествляются существенно различающиеся по своему виду обозначения «INPRED» и фирменное наименование «ИНПРЕД-АВТОМАТИКА», экспертизой не доказана известность компании «ИНПРЕД-АВТОМАТИКА» на дату подачи заявки, а также возможность введения в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всего заявленного перечня товаров и услуг.

На дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам в материалы заявки были внесены изменения в наименование заявителя в связи с уступкой права на заявку. В результате этих изменений заявителем по заявке №2002708558/50 стало Общество с ограниченной ответственностью «ИНПРЕД».

При рассмотрении возражения от 12.05.2003 были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении экспертизы от 07.02.2003, а именно: наличие сходных словесных товарных знаков «ИНПРЕДСЕРВИС» (свидетельство № 118811, приоритет 28.10.1992, действие регистрации продлено до 28.10.2012) [1] и «ИНПРЕД» (свидетельство № 227808, приоритет 29.03.2002) [2], ранее зарегистрированных на имя других лиц в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ.

Указанные регистрации препятствуют предоставлению правовой охраны в качестве товарного знака заявленному обозначению «INPRED» в отношении указанных однородных услуг на основании пункта 1 статьи 7 Закона.

Заявитель в установленном порядке был ознакомлен с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами, и ему была предоставлена возможность

для их исследования и представления своих соображений в соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС.

Однако заявитель отзыва по мотивам вновь выявленных обстоятельств не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает 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 17.04.2002 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила.

Согласно абзацу второму пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К ложным или способным ввести потребителя в заблуждение обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности (пункт 2.3 (2.1) Правил).

Согласно пункту 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или

заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) 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.

Как указывалось выше на регистрацию заявлено словесное обозначение «INPRED», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Относительно доводов экспертизы коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующему выводу.

Отсутствие в распоряжении коллегии документов, свидетельствующих о праве ЗАО «ИНПРЕД-АВТОМАТИКА» на фирменное наименование, возникшем ранее даты приоритета (17.04.2002) заявки № 2002708558/50, и информационных материалов о профиле деятельности фирмы, позволяющие судить об однородности товаров и услуг, не дает возможности для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 2 статьи 7 Закона.

Довод о том, что заявленное обозначение «INPRED» способно ввести потребителей в заблуждение относительно истинного производителя товаров и услуг, не может быть признан убедительным в силу отсутствия информации,

позволяющей судить о том, насколько хорошо и в связи с какими товарами и услугами на дату подачи заявки № 2002708558/50 была известна фирма «ИНПРЕД – АВТОМАТИКА» российскому потребителю для возникновения ассоциативной связи между обозначением «INPRED» и производителем товаров и услуг в лице ЗАО «ИНПРЕД-АВТОМАТИКА».

Что касается дополнительных обстоятельств, выявленных в процессе рассмотрения возражения, то коллегия отмечает следующее.

Противопоставленные коллегией Палаты по патентным спорам товарные знаки «ИНПРЕДСЕРВИС» [1] и «ИНПРЕД» [2] являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Поскольку противопоставленный словесный знак [1] предназначен для использования в качестве средства маркировки услуг 35, 36, 37, 39, 40 классов МКТУ, то для потребителя он будет восприниматься как составное слово. Это обусловлено знанием слова «сервис» как то же, что обслуживание, услуги. В силу указанного основная индивидуализирующая нагрузка в слове «ИНПРЕДСЕРВИС» приходится на первую часть, фонетически тождественную с заявленным обозначением «INPRED».

Отсутствие оригинальности графического исполнения сравниваемых слов приводит к снижению значения графического признака, делая его вспомогательным критерием сходства, а отсутствие семантики в слове «INPRED» не позволяет оценить их по смысловому значению, что усиливает значение фонетического признака сходства.

Таким образом, в рассматриваемой ситуации определяющим критерием сходства выступает фонетический признак, обуславливающий вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1].

При сравнении заявленного обозначения «INPRED» с противопоставленным товарным знаком «ИНПРЕД» [2] также определяющим критерием является фонетическое тождество словесных элементов при отсутствии семантического значения и оригинальности графического исполнения.

Анализ товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака «INPRED», и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, показал однородность услуг 35 и 37 классов МКТУ, которая обусловлена прежде всего принадлежностью их к одному виду/роду, поскольку услуги 35 класса МКТУ (реклама, менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба) и 37 класса МКТУ (строительство; ремонт; установка оборудования) в заявлном обозначении являются обобщающими родовыми понятиями, которые конкретизированы в перечне услуг 35, 37 классов МКТУ противопоставленных знаков.

Противопоставляя знак [2] только в части услуг 35 и 37 классов МКТУ коллегия исходила из решения Палаты по патентным спорам, утвержденного и вступившего в силу 01.12.2006, согласно которому действие регистрации №227808 противопоставленного знака [2] было сохранено только в отношении услуг 35, части услуг 37 и 42 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение «INPRED» сходно до степени смешения с товарными знаками [1], [2] в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ, что является нарушением пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению «INPRED» в качестве товарного знака для остальных товаров 09, 11, 19 и услуг 42, 45 классов МКТУ, включенных в перечень заявки № 2002708558/50.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.05.2003, отменить решение экспертизы от 07.02.2003 и зарегистрировать заявленное обозначение для следующих товаров и услуг:

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

- Г (511) 09 - Приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования и управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня.
- 11 - Устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические.
- 19 - Неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники.
- 42 - Научные и технологические услуги и относящиеся к ним

научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба.

45 - персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; реализация товаров.