

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.07.2007, поданное ООО «ИКС-консалтинг», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005713305/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005713305/50 с приоритетом от 03.06.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 40, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «IKS-Consalting», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Экспертизой 13.04.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 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» (далее – Закон) и пунктов 2.8.2, 2.3.2 (2.3.2.3) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «ИКС.О», зарегистрированным на имя ООО «Совместное предприятие «КАРО», 103001, Москва, Пушкинская пл., 2 (свидетельство №237942 с приоритетом от 20.02.2001), в отношении однородных услуг 35, 40 классов МКТУ [1];
- с товарным знаком «ИКС», зарегистрированным на имя ОАО «Пермский завод смазок и смазочно-охлажденных жидкостей», 614600, г. Пермь, ул. Яблочкива, 26 (свидетельство №249294 с приоритетом от 08.08.2000), для однородных услуг 35 класса МКТУ [2];
- с товарным знаком, включающим словесный элемент «ИКС», зарегистрированным на имя ЗАО «1С Акционерное общество», 103220, Москва, ул. Башиловская, 1, корп. 2 (свидетельство №205566 с приоритетом от 29.02.2000), для однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ [3];
- со знаком «EXS», зарегистрированным на имя EUROCOMPANY S.P.A. Contrada Sterpara, CATIGNANO, Italy (международная регистрация №557105 с датой регистрации в международном бюро ВОИС от 24.08.1990), для однородных товаров 16 класса МКТУ [4].

Кроме того, словесный элемент «Consalting» в силу своего смыслового значения (Consalting – консультация, см. «В.К. Мюллер «Англо-русский словарь», М.: «русский язык», 1977, стр. 163) представляет собой указание на назначение товаров и услуг, вследствие чего является неохраняемым.

В возражении от 24.07.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- противопоставленные экспертизой товарные знаки не используются, поэтому их правовая охрана подлежит прекращению;
- заявителем поданы соответствующие заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков.

К возражению приложены в качестве дополнительных материалов уведомления о дате проведения коллегий по рассмотрению заявлений о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №205566, №237942, №249294 и международной регистрации №557105.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2005713305/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (03.06.2005) поступления заявки №2005713305/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «IKS-Consalting», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В заявлении обозначении основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «IKS», представляющий собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «ИКС», имеющего в свою очередь определенное семантическое значение (Согласно «Толковому словарю русского языка» под редакцией С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, М.: «АЗЪ», 1993, стр. 249, «ИКС» - условное обозначение неизвестного или неназываемого лица).

Словесному элементу «Consalting» в силу его смыслового значения (Consalting – консультация, см. «В.К. Мюллер «Англо-русский словарь», М.: «русский язык», 1977, стр. 163) не может быть предоставлена правовая охрана, поскольку он является неохраняемым, т.к. представляет собой указание на назначение услуг, а также будет восприниматься как указание на назначение товаров, поэтому они, исходя из заявленного перечня, непосредственным образом будут связываться с данными услугами.

При указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать доводы экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения положениям пунктов 1 статьи 6 Закона неубедительными.

Относительно оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 Закона, следует отметить следующее.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг и имеющих более ранний приоритет знаков [1], [2], [3], [4], принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак «ИКС.О» [1] по свидетельству №237942 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №249294 является словесным и представляет собой слово «ИКС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №205566 является комбинированным и представляет собой словесно-графическую композицию, в которой под изобразительным элементом, выполненным в виде сочетания абстрактных геометрических фигур серого, черного и белого цветов, расположено слово «ИКС», выполненное жирным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, а также слово «ТЕХНОЛОГИИ», заключенное в прямоугольник черного цвета. Слово «ТЕХНОЛОГИИ» выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета, но меньшего масштаба, чем слово «ИКС». Кроме того, словесный элемент «ТЕХНОЛОГИЯ» исключен из самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный знак [4] по международной регистрации №557105 представляет собой слово «EXS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «EXS» произносится на русский язык как «ЭКС» и не имеет семантического значения.

При сравнительном анализе заявленного словесного обозначения и противопоставленных товарных знаков установлено следующее.

Заявленное обозначение «IKS-Consalting» и противопоставленные товарные знаки «ИКС.О» [1], «ИКС» [2] и «ИКС ТЕХНОЛОГИИ» [3] являются сходными до степени смешения в фонетическом отношении за счет тождества звучания входящих в их состав словесных элементов «ИКС» и «IKS», выполняющих основную индивидуализирующую функцию при восприятии знаков в целом.

Что касается семантического критерия сходства, то ввиду того, что заявленное обозначение «IKS-Consalting» в целом является фантазийным и не имеет определенного семантического значения, сопоставить его по данному критерию сходства с противопоставленными товарными знаками «ИКС.О» [1], «ИКС» [2] и «ИКС ТЕХНОЛОГИИ» [3] не представляется возможным.

Графический критерий сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака при наличии сходства до степени смешения в фонетическом и семантическом отношениях не является определяющим при восприятии сравниваемых обозначений.

Учитывая фонетическое сходство сравниваемых обозначений, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] следует признать убедительным.

Что касается заявленного обозначения «ИКС-Консалтинг» и противопоставленного знака «EXS» [4], то необходимо отметить, что сравниваемые знаки имеют ряд существенных отличий друг от друга, не позволяющих признать их сходными до степени смешения. Так, заявленное обозначение и противопоставленный знак отличаются друг от друга в фонетическом отношении за счет разного состава гласных и согласных, разного количества слогов, разной фонетической длины знаков. Следует отметить, что сравниваемые знаки отличаются в графическом отношении за счет использования разных шрифтов – русского и латинского.

Таким образом, вывод экспертизы о наличии сходства между заявлением обозначением и противопоставленным знаком [4] по международной регистрации №557105 не является правомерным.

Анализ перечней товаров заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Товарный знак [1] по свидетельству №237942 противопоставлен экспертизой в отношении таких услуг 35 класса МКТУ как «реклама» и услуг 40 класса МКТУ «обработка материалов». Перечень услуг 35 класса заявленного обозначения «IKS-Consalting» включает идентичную услугу «реклама» и однородные ей услуги «распространение рекламных материалов, в том числе тематических статей; распространение рекламных объявлений, в том числе цитирование в прессе; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; интерактивная реклама в компьютерной сети; публикация рекламных текстов, в том числе в сети Интернет». Что касается услуг 40 класса, то услугу заявленного обозначения «полиграфия» и услугу «обработка материалов», входящую в перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству №237942, нельзя признать однородными, поскольку они не соотносятся по роду/виду, имеют разное назначение и относятся к разным сферам деятельности.

Товарный знак «ИКС» [2] по свидетельству №249294 зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «деловые операции; изучение рынка; клиринг; факторинг». Входящие в перечень услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения услуги «консультации профессиональные в области бизнеса, агентства по коммерческой информации, информация деловая, деловая экспертиза» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «деловые операции; изучение рынка» противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся по роду/виду, относятся к одной области деятельности – услуги в области бизнеса.

Противопоставленный товарный знак «ИКС технологии» [3] по свидетельству №205566 зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция», учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры), услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба» и услуг 41 класса МКТУ «обеспечение учебного процесса». Товары 16 класса

МКТУ «брошюры; материалы графические печатные, проспекты» заявленного обозначения соотносятся по роду/виду с товарами 16 класса МКТУ «печатная продукция», учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры), т.е. являются однородными. Также следует признать однородными с товарами 16 класса МКТУ «печатная продукция» противопоставленного товарного знака услуги заявленного обозначения 40 класса МКТУ «полиграфия», поскольку эти услуги являются корреспондирующими по отношению к указанным товарам. Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения «административная деятельность в сфере бизнеса» включают в себя услуги 35 класса МКТУ «информация статистическая, ведение автоматизированных баз данных, составление аналитических отчетов», вследствие чего их необходимо считать однородными. Вид услуг 41 класса МКТУ «организация и проведение семинаров» заявленного обозначения однородны услуге 41 класса МКТУ «обеспечение учебного процесса» противопоставленного товарного знака [3].

Анализ однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №557105 представляется нецелесообразным ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений.

Относительно доводов заявителя, касающихся досрочного прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3] в отношении однородных товаров и услуг, Палата по патентным спорам сообщает следующее.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение экспертизы к рассмотрению.

Правовая охрана указанных товарных знаков действовала на дату принятия (28.08.2007) возражения от 24.07.2007 к рассмотрению. Решения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №237942 и №249294 в отношении услуг 35, 40, 42 классов МКТУ в связи с неиспользованием были приняты Палатой по патентным спорам 29.12.2007, а перечень товаров и услуг противопоставленного товарного знака по свидетельству №205566 был сокращен, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, 12.01.2008 по заявлению правообладателя данной регистрации в отношении услуг 35 класса МКТУ, то есть после принятия рассматриваемого возражения от 24.07.2008 к рассмотрению, что исключает возможность учета данных обстоятельств при вынесении решения.

Таким образом, поскольку на момент принятия решения о регистрации товарного знака правовой статус противопоставленных товарных знаков действовал и права на них принадлежали определенным юридическим лицам, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится полученное от ЗАО «1С Акционерное общество», правообладателя противопоставленного товарного знака «ИКС ТЕХНОЛОГИИ» [3], письмо, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения «IKS-Consalting» по заявке №2005713305/50 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ «брошюры, буклеты; газеты; материалы графические печатные; проспекты; издания печатные; периодика».

Установленное выше сходство знаков позволяет принять во внимание данное письмо согласие, что снимает препятствие к регистрации заявленного обозначения в виде несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 16 класса МКТУ «брошюры; материалы графические

печатные; проспекты», а также в отношении корреспондирующих с этими товарами услуг 40 класса МКТУ «полиграфия».

Таким образом, основания для противопоставления по свидетельству №205566 в качестве основания несоответствия заявленного обозначения «IKS-Consulting» по заявке №2005713305/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров 16 и услуг 40 классов МКТУ отсутствуют.

Кроме того, необходимо отметить, что экспертизой неправомерно было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 38 класса МКТУ, поскольку противопоставленные товарные знаки не содержат однородных услуг в области связи.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.07.2007, отменить решение экспертизы от 13.04.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг: