

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 №4520, рассмотрела возражение от 16.02.2009, поданное Закрытым акционерным обществом Агентством защиты интеллектуальных прав «ИНКО», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007709628/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007709628/50 с приоритетом от 04.04.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 42 и 45 классов МКТУ, указанных в заявке.

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «агентство защиты интеллектуальных прав», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, и изображение снежинки. Данные элементы исполнены по кругу. Внутри этого круга размещен словесный элемент «ИНКО», выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Над словом «ИНКО» и под ним помещены дугообразные линии, придающие изображению объем. Все элементы обозначения исполнены в синем цвете.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.11.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 42 и 45 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 127202, 247408, 132108 и 122293, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве обозначений основан на фонетическом факторе.

В заключении экспертизы также указано, что словесный элемент «агентство защиты интеллектуальных прав» является неохраняемым элементом, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.02.2009, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 13.11.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №127202 сходны до степени смешения только в отношении услуг 45 класса МКТУ «консультации по вопросам интеллектуальной собственности», которые однородны услугам 42 класса МКТУ «консультации в области интеллектуальной собственности»;
- 2) решением Роспатента правовая охрана товарного знака по свидетельству №127202 досрочно частично прекращена в отношении услуг 42 класса МКТУ «консультации в области интеллектуальной собственности»;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №247408 не являются сходными до степени смешения в отношении услуг 42 класса МКТУ, поскольку услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, не являются однородными услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован указанный товарный знак;

- 4) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 132108 и 122293 фонетически и визуально несходны, так как их словесные элементы имеют различный состав звуков и букв, а изобразительные элементы различаются внешней формой и цветовым исполнением.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг, приведенных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.04.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 (далее – Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 соответствии с абзацами 1 и 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 6 Закона указанные в настоящем пункте элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «агентство защиты интеллектуальных прав», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, и изображение снежинки. Данные элементы исполнены по кругу. Внутри этого круга размещен словесный элемент «ИНКО», выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Над словом «ИНКО» и под ним помещены дугообразные кривые линии. Все элементы обозначения исполнены в синем цвете.

Следует отметить, что словесный элемент «ИНКО» занимает центральное положение в заявленном обозначении и графически выделен: выполнен крупным жирным шрифтом. При этом словесный элемент «агентство защиты интеллектуальных прав» занимает в обозначении периферийное положение. Слово «ИНКО» запоминается легче, чем «слабые» графические элементы в виде изображений дугообразных кривых линий и звездочки.

Указанное обуславливает вывод о доминировании в заявленном обозначении слова «ИНКО».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35, 42 и 45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №127202 (с приоритетом от 12.02.1993) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде изображений трех параллельных горизонтальных полос черного цвета и словесный элемент «iNCO», выполненный на его фоне жирным шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита белого цвета, первая из которых является строчной, а остальные – заглавными.

Следует отметить, что словесный элемент «iNCO» занимает центральное положение в данном знаке и графически выделен: выполнен крупным жирным шрифтом. Слово «iNCO» запоминается легче, чем «слабый» изобразительный элемент, служащий ему фоном и, следовательно, играющий второстепенную роль.

Указанное обуславливает вывод о доминировании в знаке слова «iNCO».

Данный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ. На основании решения Роспатента от 20.02.2009 (до даты принятия возражения к рассмотрению – 16.04.2009) действие данной регистрации товарного знака было досрочно прекращено в отношении части услуг 42 класса МКТУ. Таким образом, на дату принятия возражения к рассмотрению правовая охрана товарного знака по 42 классу МКТУ осуществлялась только в отношении услуг «реализация продукции».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №247408 (с приоритетом от 25.07.2001) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят графические элементы в виде изображений горизонтально ориентированного овала и размещенного внутри него стилизованного изображения кленового листка, на фоне которого помещен словесный элемент «INCO», выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что словесный элемент «INCO» занимает центральное положение в данном знаке и графически выделен: выполнен крупным жирным шрифтом. Слово «INCO» запоминается легче, чем «слабые» графические элементы, служащие ему в качестве элементов оформления и фона и, следовательно, играющие второстепенную роль.

Указанное обуславливает вывод о доминировании в знаке слова «INCO».

Данный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 127202 и 247408 показал следующее.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически тождественные слова «ИНКО», «iNCO» и «INCO», которые доминируют в них. При этом они являются фантазийными.

Данное обстоятельство обуславливает то, что превалирующее значение при анализе сходства этих обозначений в целом имеет фонетический фактор, а некоторые различия знаков по графическому критерию не оказывают решающего влияния на их восприятие.

В силу изложенного сравниваемые обозначения ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Услуги 42 и 45 классов МКТУ (инженерно-технические и юридические услуги), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 42 класса МКТУ (реализация продукции, дизайнерские и медицинские услуги), в отношении которых осуществлялась на дату подачи возражения правовая охрана противопоставленных товарных знаков, не являются однородными.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 127202 и 247408 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 42 и 45 классов МКТУ. Таким образом, данные противопоставленные знаки

не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №132108 (с приоритетом от 31.05.1993) представляет собой словесное обозначение «ENKO», выполненное стандартным жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Данный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №122293 (с приоритетом от 02.03.1992) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изобразительный элемент в виде изображений параллельных полос. Под этим изобразительным элементом помещены на двух строках слово «Enko» и сокращение «Ltd.», выполненные стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Первые буквы этих элементов являются заглавными, а остальные – строчными.

Следует отметить, что словесный элемент «Enko» занимает центральное положение в данном знаке и графически выделен: выполнен крупным жирным шрифтом, и размер его шрифтовых единиц крупнее, чем у элемента «Ltd.». При этом элемент «Ltd.» – «слабый» элемент, поскольку представляет собой сокращение (от англ. «limited») в названии некоторых фирм, указывающее, что данная фирма создана в виде общества с ограниченной ответственностью, то есть на организационно-правовую форму юридического лица (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Большой юридический словарь»). Слово «Enko» запоминается легче, чем изобразительный элемент в виде параллельных полос, играющий подчиненную роль по отношению к слову.

Указанное обуславливает вывод о доминировании в знаке слова «Enko».

Данный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 132108 и 122293 показал следующее.

Доминирующие в них слова («ИНКО» – «ENKO», «Enko») фонетически несходны, так как они имеют разный начальный звук («И» – «Е»), который оказывает решающее влияние на их фонетическое восприятие в целом, принимая во внимание то, что фонетическая длина этих слов незначительна.

Визуальное несходство слов («ИНКО» – «ENKO», «Enko») обусловлено разным составом букв: они исполнены буквами разных алфавитов (русский – латинский).

Слова «ИНКО», «ENKO» и «Enko» являются фантазийными, что исключает возможность проведения их сравнительного анализа по семантическому критерию.

Кроме того, сравниваемые знаки в целом производят различное зрительное впечатление, обусловленное разным композиционным построением их элементов, разной внешней формой изобразительных элементов и разным цветовым исполнением.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 132108 и 122293 не являются сходными.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа услуг 35, 42 и 45 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, на предмет их однородности с услугами 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы данные товарные знаки.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 132108 и 122293 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг. Следовательно, данные противопоставленные знаки не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Словесный элемент «агентство защиты интеллектуальных прав» в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона является неохранным элементом, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия и указывает на область деятельности заявителя.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.02.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.11.2008 и зарегистрировать обозначение по заявке №2007709628/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг:

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

- (526) агентство защиты интеллектуальных прав.
- (591) синий, белый.
- (511)
- 35 – агентства по коммерческой информации; аудит; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; сбор и предоставление статистических данных; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; экспертиза деловая.
- 42 – исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; экспертиза инженерно-техническая.
- 45 – арбитраж; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения; поиски юридические; управление делами по

авторскому праву; услуги юридические.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.