

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 21.09.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерно-технологическая компания» (ИТЕК), Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке № 2003714447/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2003714447/50 была подана заявителем 25.07.2003 с испрашиванием предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении товаров 05, 10 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, приведенных в заявленном перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита простым элегантным шрифтом в зеленом цвете с темно-зеленой окантовкой букв. Обозначение образовано из начальных букв наименования заявителя.

Федеральным институтом промышленной собственности 24.05.2005 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 10 класса МКТУ, а именно – «приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные».

В отношении товаров 05 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ экспертизой было отказано в регистрации товарного знака в силу его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями (далее – Закон) и пунктами 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее — Правила).

Указанное решение экспертизы обосновывается тем, что заявленное обозначение «ИТЕК» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- комбинированными товарным знаками, содержащими словесные элементы «ИТЕК» и «ИТЕК» по свидетельствам № 262308 и 281430 с приоритетом от 10.11.2002, принадлежащими Обществу с ограниченной ответственностью «Итек», Москва, в отношении однородных услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ [1];

- комбинированным товарным знаком по свидетельству № 203868 с приоритетом от 13.09.1999, содержащим словесный элемент «ИТЕКС» и принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «ИТЕКС», Самарская область, г. Тольятти, в отношении однородных услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ [2];

- словесным товарным знаком «Аптека от Итека» по свидетельству № 191662 с приоритетом от 23.03.1999, принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «Инженерно-технологическая компания» (ИТЕК), Москва, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [3];

- словесным товарным знаком «ИТЭГ» по свидетельству № 155385 с приоритетом от 21.03.1997, принадлежащим Открытому акционерному обществу «ветеринарные препараты», Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [4].

В Палату по патентным спорам поступило возражение заявителя от 21.09.2005, в котором он выразил несогласие с решением экспертизы в части противопоставления некоторых товарных знаков и привел следующие аргументы:

- заявитель считает правомерным противопоставление в решении экспертизы регистраций [1, 2], в силу чего заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг;

- заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «ИТЕК» является вариантом принадлежащего заявителю товарного знака «Аптека от Итека», противопоставленного экспертизой [3]. В связи с изменением адреса в настоящее время заявитель готовит документы, необходимые для внесения изменений в материалы рассматриваемой заявки в части юридического адреса заявителя. В соответствии с изложенным регистрацию [3] не следует противопоставлять заявленному обозначению;

- заявитель считает несходными заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [4] в силу того, что эти обозначения являются короткими двусложными словами, для которых различие в одну букву играет существенную роль при фонетическом восприятии. Также заявитель обращает внимание на имеющиеся графические различия (цвет). Кроме того, заявитель направил заявление о досрочном прекращении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству № 155385;

- в дополнение к возражению на заседании коллегии заявитель представил в Палату по патентным спорам согласие [5] правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 155385 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2003714447/50 в отношении товаров 05 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне.

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

С учетом даты поступления заявки (25.07.2003) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и 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, в частности, с товарными знаками других лиц,

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

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзацах втором или третьем пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя (абзац 4 пункта 1 статьи 7 Закона).

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.

Сходство обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным 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.

Заявленное обозначение является словесным и состоит из словесного элемента «ИТЕК», выполненного стандартным шрифтом, буквами русского алфавита, в зеленой цветовой гамме.

Поскольку заявитель в своем возражении уточнил объем притязаний, ограничив заявленный перечень товарами 05 класса МКТУ, Палата по патентным спорам считает нецелесообразным проводить сравнительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков [1, 2].

Утверждение заявителя о том, что противопоставленный экспертизой товарный знак [3] принадлежит заявителю, подтверждается информацией из автоматизированной базы данных, содержащей сведения о зарегистрированных товарных знаках.

Решение экспертизы о частичном отказе в регистрации товарного знака в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне, основано на наличии сходного до степени смешения ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ товарного знака [4].

При анализе материалов заявки № 2003714447/50 Палатой по патентным спорам было установлено, что представленное заявителем согласие [5], которое не могло быть учтено в решении экспертизы от 24.05.2005, снимает необходимость учета противопоставленного товарного знака [4].

В соответствии с вышеизложенным и с учетом дополнительных обстоятельств Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 21.09.2005, изменить решение экспертизы от 24.05.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

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

Г

(591) Зеленый и темно-зеленый

(511)

05 - Фармацевтические и гигиенические препараты, антисептические средства, диетические вещества и пищевые добавки, детское питание, пластыри и перевязочные материалы, дезинфицирующие средства, препараты для уничтожения вредных насекомых, включенные в 5-й класс.

10 - Приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные.

