

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 26.05.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Пронто-Москва», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2006714602/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006714602/50, с приоритетом от 31.05.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «irt.ru», выполненное в стандартном шрифтовом исполнении строчными буквами латинского алфавита, расположенное горизонтально в одну строчку.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 19.02.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение «irt.ru» сходно до степени смешения с товарным знаком «iR» по свидетельству №224205 с приоритетом от 07.09.2000, зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных товарам 09 и услугам 38 классов МКТУ в заявленном обозначении.

Словесный элемент «ru» заявленного обозначения является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, представляет собой общепринятое сокращение России в компьютерных системах (см. Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике, М., 2000, стр. 340).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.05.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- на дату подачи заявки №2006714602/50 действовал Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров»;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку состоят из разного количества букв, написанных разными шрифтами;

- заявленные товары 09 класса МКТУ «электронные периодические издания, публикации электронные», представляющие собой электронные версии печатных изданий, и заявленные телекоммуникационные услуги 38 класса МКТУ не являются однородными товарам противопоставленного товарного знака, представляющими собой различные устройства и программное обеспечение для их работы;

- вывод об однородности товаров и услуг в обжалуемом решении никак не мотивирован, кроме того, изначально экспертиза занимала позицию, что товары, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными только товарам 09 класса МКТУ заявленного обозначения, что обосновано было расценено заявителем как возможность регистрации заявленного обозначения для услуг 38 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех товаров 09 и услуг

38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2006714602/50.

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

С учетом даты (31.05.2006) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее — 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 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 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 (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным «igt.ru», выполнено строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Словесный элемент «ru» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью, представляет собой общепринятое сокращение России в компьютерных системах (см. Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике, М., 2000, стр. 340).

Исходя из изложенного, анализ рассматриваемого товарного знака показал, что словесный элемент «ru» относится к «слабым» (неохраноспособным) элементам в знаке, в связи с чем основную индивидуализирующую функцию несет на себе словесный элемент «igt», являющийся основным «сильным» элементом.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица товарного знака «iR» по свидетельству №224205.

Противопоставленный товарный знак «iR» является словесным, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, где буква «I» является строчной, а буква «R» - заглавной.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака было установлено следующее.

Сравнительный анализ словесных составляющих «igt»/ «iR» заявленного и противопоставленного обозначений с точки зрения фонетики показал их сходство, обусловленное наличием совпадающих звуков, их одинаковым расположением по отношению друг к другу, близким составом согласных и идентичным составом гласных звуков, числом слогов.

Исполнение обозначений стандартным шрифтом обуславливает второстепенность графического признака сходства.

Так, отсутствие оригинальности в написании словесных элементов не приводит к возможности их запоминания с точки зрения визуалистики.

В смысловом отношении оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Таким образом, имеет место совпадение заявленного обозначения и противопоставленного знака по звуковому признаку сходства словесных обозначений.

В отношении однородности товаров и услуг Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Сравнительный анализ однородности товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что товары 09 класса МКТУ «доски объявлений электронные» являются однородными товарам 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука и изображений» противопоставленного знака, поскольку совпадают по виду (роду), назначению, кругу потребителей, то есть совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности.

Что касается остальных товаров 09 класса МКТУ «электронные периодические издания; публикации электронные» и услуг 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений» заявленного обозначения, то они, хотя и представляют собой носители информации, не являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку представляют собой носители информации с наполнением, что делает их отличными по виду, назначению, кругу потребителей, так как указанные товары и услуги заявленного обозначения предназначены для получения потребителями информации.

Учитывая сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака коллегия Палаты по патентным спорам пришла к заключению, что заявленное обозначение «itg.ru» по заявке №2006714602/50 является сходным

до степени смешения в отношении части однородных товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ с противопоставленным товарным знаком «iR» по свидетельству №224205 и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.05.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.02.2008, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(526) ru.

(511) 09 - электронные периодические издания; публикации электронные.

38 - доска сообщений электронная; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений.

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