

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 11.08.2008, поданное компанией ай-флекс солюшнс Лтд. Индия на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 28.04.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2005708199/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005708199/50 с приоритетом от 12.04.2005 является ай-флекс солюшнс Лтд. Индия (далее — заявитель).

В качестве товарного знака в отношении товаров 9, 16 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, заявлено комбинированное, представляющее собой элемент «*i-flex*», выполненный строчными буквами латинского алфавита и заключенный в разомкнутый овал.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.04.2008 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 16 и услуг 35, 36 классов МКТУ. В отношении товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ на основании пункта 6(2) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «*i-flex*» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ с имеющим более ранний приоритет товарным знаком «*i-flex*» по свидетельству №260410, зарегистрированным на имя иного лица.

В возражении от 11.08.2008 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- в связи с тем, что экспертизой не было принято письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака, заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны указанного товарного знака;

- по результатам рассмотрения заявления было вынесено решение от 27.06.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №260410.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2005708199/50 в отношении всех товаров 9, 16 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

К возражению приложена копия решения Роспатента от 27.06.2008.

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

С учетом даты (12.04.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 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 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2005708199/50 представляет собой элемент «*i-flex*», выполненный строчными буквами латинского алфавита и заключенный в разомкнутый овал.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №260410 представляет собой обозначение «*i-flex*», выполненное строчными буквами латинского алфавита наклонным стандартным шрифтом.

Анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными в силу фонетического и смыслового тождества и высокой степени графического сходства элементов «*i-flex*» и «*i-flex*», а товары 9 и услуги 42 классов МКТУ сравниваемых обозначений однородны, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №260410 на основании решения Роспатента от 27.06.2008.

Прекращение действия противопоставленной регистрации №260410 устраняет причины, послужившие основанием для вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2005708199/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ.

Таким образом, имеются основания для удовлетворения возражения и регистрации товарного знака по заявке №2005708199 в отношении всех товаров 9, 16 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.08.2008, изменить решение о государственной регистрации от 28.04.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

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

Г
(511)

- 09— компьютерное программное обеспечение, записанные компьютерные операционные программы, программы компьютерные (загружаемое компьютерное обеспечение), предназначенные для использования в целях сбора, интегрирования и анализа финансовых данных, предоставления доступа к банковским и инвестиционным счетам и страховым программам, проведения банковских и финансовых операций и доступа к финансовой информации, банковским данным (записям) и услугам посредством компьютерных и коммуникационных сетей; компьютерное программное обеспечение электронной торговли, а именно прикладное компьютерное программное обеспечение, компьютерное программное обеспечение для управления базами данных, компьютерное программное обеспечение для управления инжиниринговыми данными, предназначенное для обеспечения пользователям возможности осуществления электронных сделок через глобальную компьютерную сеть;
- 16— бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; газеты, периодика, книги; материалы для переплетных работ; фотографии, фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); игральные карты; шрифты; клише типографские; бумажные распечатки, сделанные с помощью компьютера, печатная продукция, сделанная с помощью компьютера, упаковки (печатная продукция), руководства, оперативные инструкции, книги и публикации/издания всех видов и описания, компьютерные писчебумажные и канцелярские принадлежности, включая сменные картриджи для компьютерных лент, чернила, компьютерные карты, календари, ежедневники, фотографии, альбомы, рекламные листки, карты всех видов и описания, журналы, бумажные обложки, конверты, буклеты, памфлеты, картины, гравюры, штампы, произведения печати, графические репродукции, транспаранты, брошюры, вэбсайты (в печатном виде), листовки, знамена, флаги, флажки, постеры, плакаты, афиши, реестры, каталоги, печатная сувенирная продукция;
- 35— реклама, продвижение товаров и услуг (для третьих лиц), включая услуги оптовой и розничной торговли, профессиональные деловые консультации в области компьютерного программного обеспечения, записанных компьютерных операционных программ, загружаемых компьютерных программ;

- 36— страхование, финансовая деятельность, банковская деятельность, кредитно-денежные операции;
- 42— компьютерные услуги в области электронного бизнеса, включая компьютерное программирование, разработку компьютерного программного обеспечения, выполнение, изготовление по заказу, разработку, анализ и дизайн прикладного компьютерного обеспечения в любых областях деятельности для третьих лиц; консультации в области компьютерного программного обеспечения, услуги по ре-инжинирингу компьютерного программного обеспечения, все для финансовых предприятий, корпоративных клиентов, фирм и индивидуальных предпринимателей, а именно банковских, финансовых и страховых институтов и организаций, нуждающихся в системах управления базами данных или компьютерном программном обеспечении систем управления инжиниринговыми данными.

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