

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.10.2008, поданное компанией КУВЕЙТ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕШН, Кувейт на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006735085/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006735085/50 с приоритетом от 01.12.2006 заявлено на регистрацию на имя компании КУВЕЙТ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕШН, Кувейт (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 04, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «IDS», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 10.10.2008 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении услуг 37, 39 классов МКТУ.

В отношении товаров 04 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что в ходе проведенного автоматизированного поиска был выявлен сходный до степени смешения товарный знак «IDS» по свидетельству №310787 с приоритетом от 28.04.2005, зарегистрированный на имя ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз».

Степень сходства сравниваемых обозначений определена на основании фонетического сходства словесных элементов «IDS». При этом использование для написания слов букв латинского алфавита усиливает графическое сходство обозначений.

Противопоставленный товарный знак содержит словосочетание «International Drilling Service», которое является неохраняемым. Поскольку заявленное обозначение не содержит расшифровки элемента «IDS», данный элемент может также расшифровываться как «International Drilling Service».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.10.2008 на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, имеющим более ранний приоритет в отношении товаров/услуг, при условии согласия правообладателя более раннего сходного знака;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №310787 предоставил письмо-согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации заявленного обозначения «IDS» по заявке №2006735085/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг 04, 37 классов МКТУ.

Лицом, подавшим возражение, в качестве подтверждения доводов возражения были представлены следующие материалы:

- письмо-согласие от 20.05.2008, на 1 л. [1];
- распечатка информации с сайта [www/ids-corp.ru](http://www/ids-corp.ru), на 6 л. [2];
- распечатки из сети Интернет, касающиеся деятельности компании КУВЕЙТ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕШН, на 21 л. [3].

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации обозначения по заявке №2006735085/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

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

С учетом даты приоритета (01.12.2006) заявки №2006735085/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, введенными в действие с 27.12.2002 (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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно абзацу 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 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 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных 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.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил для установления 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.

В соответствии с материалами заявки №2006735085/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «IDS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного, в том числе, в отношении товаров 04 класса МКТУ на имя иного лица товарного знака по свидетельству №310787.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение, включающее пространственно доминирующий элемент «IDS», в котором буква «S» пересекает букву «D». Обозначение также включает элемент «Intellect Drilling Service», не имеющий самостоятельной правовой охраны, который размещен под словом «IDS». Словесные элементы «Intellect

Drilling Service» и буквы «I», «D» выполнены синим цветом, а буква «S» - белого цвета с синим контуром.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №310787 показал, что они являются сходными в целом ввиду наличия фонетически тождественного элемента «IDS», несущего в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №310787 предназначен, в частности, для маркировки товаров 04 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам, поскольку частично совпадают (материалы смазочные, масла технические, горючее и т.д.) или относятся к одному роду/виду (газ для обогрева или газ, используемый в качестве источника энергии / газ нефтяной, газ топливный и т.д.).

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №310787 до степени смешения в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ является правомерным. Данный вывод заявителем в возражении не оспаривался.

Однако, правообладатель товарного знака по свидетельству №310787 представил письмо [1], в котором ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» выражает согласие на регистрацию и использование в Российской Федерации обозначения «IDS» по заявке №2006735085/50 на имя заявителя в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, что устраняет препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Принимая указанное письмо, коллегия учитывала сферы деятельности заявителя и правообладателя товарного знака по свидетельству №310787, а также сложившуюся на рынке репутацию компаний [2], [3]. Основным направлением деятельности правообладателя противопоставленного знака является исключительно бурение и связанные с этим процессом услуги (разработка, экспертиза и управление проектами по строительству и ремонту

скважин, организация логистики и поставка бурового обеспечения, разработка специализированного программного обеспечения и т.д.), тогда как заявитель претендует на получение охраны в отношении станций обслуживания и продуктов нефтепереработки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 10.10.2008, изменить решение Роспатента от 09.07.2008, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**

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

- |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (511) 4 | Горючее (в том числе автомобильное горючее) и осветительные материалы; газ для обогрева или газ, используемый в качестве источника энергии; масла технические и смазки (за исключением пищевых масел и жиров); материалы смазочные; товары на основе углеводорода нефти.         |
| 37      | Услуги станций обслуживания и станций для чистки транспортных средств, предназначенных для транспортировки и перевозки по суше, воздуху и воде; ремонт и техническое обслуживание транспортных средств, предназначенных для транспортировки и перевозки по суше, воздуху и воде. |
| 39      | Услуги в области погрузо-разгрузочных работ и перевозки товаров по суше или воде, хранение.                                                                                                                                                                                      |

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