

Палата по патентным спорам Роспатента 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 за №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.08.2007, поданное Автономной некоммерческой организацией «Институт проблем естественных монополий» (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы о регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «ИПЕМ» по заявке №2006707568/50 (далее – решение экспертизы), при этом установила следующее.

Правовая охрана обозначения по заявке № 2006707568/50 испрашивается на имя Автономной некоммерческой организации «Институт проблем естественных монополий» в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой круг, в который вписаны три параллельные зигзагообразные линии, направленные слева-снизу направо-вверх и символизирующие собой три существующие в России естественные монополии. Словесный элемент «ИПЕМ» выполнен стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в белом, синем цветовом сочетании.

Федеральным институтом промышленной собственности 29.05.2007 вынесено решение о регистрации товарного знака «ИПЕМ» в отношении части заявленных услуг 41 и 42 классов МКТУ, в отношении всех услуг 35 класса МКТУ и остальной части услуг 41 и 42 классов МКТУ в регистрации было отказано в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных

Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

Данное мнение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ со знаками, ранее зарегистрированными на других лиц:

- комбинированный знак «eram» по международной регистрации №804762, приоритет 19.05.2003, иностранное частное унитарное производственно-торговое предприятие «ERAM Systems», Белоруссия [1];

- комбинированный знак «ipen» по международной регистрации №764342, приоритет 28.03.2001, компания «IPEN GROUP», Франция [2].

В решении также указано, что сравниваемые обозначения имеют фонетическое сходство, которое определяется наличием близких и совпадающих букв и звуков их составляющих. Наличие изобразительного элемента не может служить аргументом для регистрации обозначения, поскольку основным элементом является словесный элемент, который легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.08.2007 на решение экспертизы о регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «ИПЕМ» по заявке №2006707568/50, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в решении экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не имеют фонетического сходства и сильно различаются по графическому признаку, не только в наличии в заявленном обозначении специального изобразительного элемента, но и в характере шрифта и цветовом сочетании;

- все сопоставляемые обозначения не имеют семантических значений, однако следует учесть, что заявленное обозначение образовано от первых букв названия лица, подавшего возражение: Институт Проблем Естественных Монополий, тогда как противопоставленный знак [2] – от International Private Equity Network.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить

решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение для всех заявленных услуг.

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

С учетом даты приоритета (29.03.2006) заявки №2006707568/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные 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, охраняемыми в 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. 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 словесное обозначение является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой круг, в который вписаны три параллельные зигзагообразные линии. Словесный элемент «ИПЕМ» расположен под изобразительным элементом и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в белом, синем цветовом сочетании.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и представляет собой элемент «erat», слева от которого расположен математический символ «меньше» ( $<$ ), справа – математический символ «больше» ( $>$ ). Словесный элемент «erat» выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в темно-голубом цвете.

Противопоставленный знак [2] является словесным. Элемент «iPEN» выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, буква «i» строчная голубого цвета, остальные буквы – заглавные черного цвета. Под ним расположен элемент «International Private Equity Network», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первые буквы слов (I, P, E, N) – заглавные. Правовая охрана предоставлена в голубом, черном цветовом сочетании.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

С точки зрения фонетики оба обозначения «ИПЕМ» и «erat» действительно имеют близкий состав и расположение согласных и гласных звуков/букв, однако сравниваемые обозначения имеют малое количество букв, при котором изменение одной буквы является существенным при звуковом и визуальном восприятии слова. Кроме того, измененная буква/звук "A" противопоставленного знака относится к числу гласных и четко произносится в слове, при этом на нее падает ударение. Все

это обуславливает фонетическое несходство сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что сравниваемые обозначения имеют оригинальную графическую проработку: разное цветовое сочетание, различные изобразительные элементы, словесные элементы выполнены разновеликими (строчные и заглавные) буквами разных алфавитов (латинского и русского). Сказанное позволяет сделать вывод о графическом несходстве знаков в целом.

Анализ словарей основных европейских языков позволил выявить, что лексических единиц «ИПЕМ» и «ерат» в естественных языках не существует.

Таким образом, заявленное обозначение "ИПЕМ" и противопоставленный знак "ерат" отличаются по всем трем факторам сходства, что обуславливает отсутствие их ассоциирования в целом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал следующее.

С точки зрения фонетики оба обозначения «ИПЕМ» и «iPEN» также имеют близкий состав и расположение согласных и гласных звуков/букв, однако сравниваемые обозначения имеют малое количество букв, при котором изменение одной буквы является существенным при визуальном восприятии слова, при этом первая буква «i» противопоставленного знака, согласно правилам английского языка будет причитываться как «ай». Противопоставленный знак [2] не имеет однозначно установленного ударения, в связи с чем потребителем он может произноситься с ударением на любой из двух гласных букв в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения. При этом в знаке [2] добавлено словосочетание International Private Equity Network, что усиливает фонетическое несходство сравниваемых обозначений.

Следует отметить, что сравниваемые обозначения имеют оригинальную графическую проработку: разное цветовое сочетание, различные изобразительные элементы, словесные элементы выполнены разновеликими (строчные и заглавные) буквами разных алфавитов (латинского и русского), при этом в противопоставленном знаке [2] буква «i» ярко выделена визуально – выполнена цветной и строчной. Сказанное позволяет сделать вывод о графическом несходстве

знаков в целом.

При сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] по семантическому критерию было выявлено, что они производят различное общее зрительное впечатление и вызывают различные ассоциации, влияющие на запоминание образа маркировки, обусловленные главным образом тем, что словесные элементы обозначений образованы от первых букв наименований юридических лиц: ИПЕМ – Институт Проблем Естественных Монополий, iPEN – International Private Equity Network.

Оригинальность графической проработки обозначений и различие семантических образов основных составляющих их элементов обуславливает превалирование этих факторов над фонетическим фактором сходства, в связи с чем знаки не ассоциируются друг с другом в целом.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности услуг не является необходимым.

Изложенное позволяет сделать вывод об отсутствии сходности до степени смешения заявленного обозначения «ИПЕМ» с противопоставленными знаками [1, 2] в отношении всех услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, т.е. вывод экспертизы о не соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 02.08.2007, изменить решение экспертизы от 29.05.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение» по заявке № 2006707568/50 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:**

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
Наименования мест происхождения товаров"**

- (591) белый, синий
- (511)
- 35 – анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; 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; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в

управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; публикация рекламных текстов; работы машинописные; распространение рекламных материалов; реклама; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; тестирование психологическое при найме на работу; услуги в области общественных отношений; фотокопирование.

41 – академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; микрофильмирование; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов учебных или



развлекательных; организация развлечений на базах отдыха; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передвижные библиотеки; проведение экзаменов; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков.

42 – анализ компьютерных систем; анализ химический; арбитраж; восстановление компьютерных баз данных; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; испытания материалов; исследования в области геологии; исследования в области механики; исследования в области права; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам защиты окружающей среды; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; модернизация программного обеспечения; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; обслуживание техническое программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат

компьютеров; прокат средств программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги в области промышленной эстетики; услуги в области химии; услуги юридические; экспертиза инженерно-техническая.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака  
на 2 л. в 1 экз.