

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 22.03.2006, поданное Открытым страховым акционерным обществом "Ингосстрах", Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы от 23.12.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004721945/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004721945/50 с приоритетом от 27.09.2004 заявлено на регистрацию на имя Открытого страхового акционерного общества "Ингосстрах", Москва в отношении услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ГРУППА ИНГО», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы от 23.12.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг, приведенных в перечне, мотивировано несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 1 статьи 6 Закона 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).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «ГРУППА ИНГО» по заявке №2004721945/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя другого лица международными регистрациями №819421 «ING INSIDEBUSINESS», №729149 «ING», №583287 «ING» (комб.), №676983 «ING BARINGS» (комб.), №657107 «ING BARINGS», №583286 «ING» (комб.).

При этом, словесный элемент «ГРУППА» (совокупность людей, объединенных общностью интересов, профессии, деятельности, а также

совокупность предметов, объединенных общностью признаков; класс, категория, разряд чего-нибудь и др. [С.И. Ожегов. Толковый словарь русского языка, М., «АЗЪ», 1995] [1]) является неохраняемым, так как не обладает различительной способностью.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.03.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- слово «ГРУППА» и словосочетание «ГРУППА ИНГО» не являются простым указанием товаров/услуг, в связи с чем обладают различительной способностью;
- в визуальном отношении слова «ING» и «ИНГО» отличаются настолько резко, что ни о каком сходстве речи быть не может;
- в фонетическом отношении обозначения «ING» и «ИНГО» отличаются количеством слогов и ударением.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты 27.09.2004 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из элементов, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2004721945/50 представляет собой словосочетание «ГРУППА ИНГО», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Словесный элемент «ГРУППА», означающий «совокупность людей, объединенных общностью интересов, профессии, деятельности» [1], не обладает различительной способностью, поскольку используется в предпринимательской деятельности, в частности, при оказании страховых

услуг (напр. «страховая группа»), и будет восприниматься потребителем как определенная совокупность лиц, осуществляющих определенный вид деятельности, что не позволяет ему выполнять основную функцию товарного знака по индивидуализации производителя.

Следовательно, восприятие заявленного обозначения определяется восприятием его словесного элемента «ИНГО».

Противопоставленные товарные знаки №819421 «ING INSIDEBUSINESS», №729149 «ING», №583287 «ING» (комб.), №676983 «ING BARINGS» (комб.), №657107 «ING BARINGS», №583286 «ING» (комб.) представляют собой серию товарных знаков одного правообладателя (ING Groep N.V., Голландия), образованную на основе словесного обозначения «ING». При этом, данное словесное обозначение зарегистрировано в качестве отдельного знака (международная регистрация №729149).

Таким образом, восприятие противопоставленных товарных знаков также определяется восприятием словесного элемента «ING».

Сравнительный анализ словесных обозначений «ИНГО» и «ING» показал, что они имеют высокую степень фонетического сходства в силу полного вхождения противопоставленного обозначения в состав заявленного, а отличие составляет всего одна буква в конце заявленного обозначения.

Отсутствие смыслового значения словесных обозначений «ИНГО» и «ING» не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

Различие в графическом исполнении сопоставляемых словесных элементов (использование различных алфавитов) не оказывает решающего влияния при определении их сходства в силу наличия высокой степени фонетического сходства.

Таким образом, доминирующие словесные элементы «ИНГО» и «ING» сопоставляемых знаков и, следовательно, знаки в целом являются сходными.

Дополнительно следует отметить, что сходство знаков «ГРУППА ИНГО» и «ING» усиливается за счет присутствия в фирменном наименовании правообладателя противопоставленных знаков (ING Groep N.V.) слова «Groep» (Группа).

Анализ перечней услуг 36 класса МКТУ заявки №2004721945/50 и противопоставленных знаков показал их однородность в силу совпадения по

виду, назначению, условиям предоставления и кругу потребителей, что в возражении от 22.03.2006 не оспаривается.

В связи с этим, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2004723124/50 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам [1-3] в отношении однородных услуг, и, соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Представленная заявителем информация о регистрации на имя заявителя товарного знака по свидетельству №300355 не может быть учтена в рамках рассматриваемого возражения, поскольку относится к иному делу и не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.03.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 23.12.2005.