

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.06.2010, поданное ЗАО «ПРОГНОЗ», г. Пермь (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2008714414/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008714414/50 с приоритетом от 08.05.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПРОГНОЗ», выполненное заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.12.2009 было принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении услуг 35 (части) класса МКТУ, поскольку в отношении товаров 09 класса МКТУ и другой части услуг 35, услуг 36, 42 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Кроме того, для части заявленных услуг 35 класса МКТУ «прогнозирование экономическое» заявленное обозначение является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью, так как указывает на вид услуг.

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- словесным товарным знаком «ПРОГНОЗ» по свидетельству №136873 с приоритетом от 12.07.1993 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ [1];
- словесным товарным знаком «PROGNOZ» по свидетельству №136874 с приоритетом от 12.07.1993 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ [2];
- словесным знаком «PROGNOZ» по международной регистрации №765159 с конвенционным приоритетом от 15.12.2000 в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ [3];
- комбинированным товарным знаком «ПРОГНОЗ» по свидетельству №314819 с приоритетом от 28.12.2004 в отношении однородных услуг 36, 42 классов МКТУ [4].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.06.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №314819 не может рассматриваться препятствием к регистрации заявленного обозначения, поскольку принадлежит заявителю;
- противопоставленная международная регистрация №765159 не является препятствием к регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, поскольку 05.03.2009 Палата по патентным спорам вынесла решение о досрочном прекращении правовой охраны знака по

международной регистрации №765159 в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ;

- заявленные к регистрации услуги 35 класса МКТУ «услуги по использованию или сбору математических или статистических данных; прогнозирование экономическое; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№136873, 136874;

- из словарно-справочного материала следует, что слово «прогноз» имеет несколько значений, следовательно, чтобы связать слово «прогноз» с понятием вида услуг, необходимы либо дополнительные слова, поясняющие, в каком значении и отрасли употребляется слово, либо домысливание и рассуждения с предположением многих возможных вариантов;

- анализ перечня услуг 42 класса МКТУ заявленного обозначения показал, что не все услуги 42 класса МКТУ однородны услугам 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков, однородны только те услуги, которые непосредственно связаны с научно-исследовательскими работами.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака также в отношении товаров 09 класса МКТУ «оборудование для обработки информации и компьютеры; компьютерные программы и программное обеспечение», услуг 35 класса МКТУ «услуги по использованию или сбору математических или статистических данных; ведение автоматизированных баз данных; прогнозирование экономическое; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных», услуг 36 класса МКТУ «финансовая деятельность» и услуг 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения

компьютеров; инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; преобразование данных [не физическое]; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (08.05.2008) поступления заявки №2008714414/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации 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 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения не обладающие различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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, 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) и (г) 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 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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.

В соответствии с материалами заявки №2008714414/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПРОГНОЗ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ словарно-справочных источников показал, что слово «ПРОГНОЗ» означает (от греч. πρόγνωσις — предвидение, предсказание) — предсказание будущего с помощью научных методов или сам результат предсказания. Прогноз — это научная модель будущего события, явлений и т. п. Прогнозирование, разработка прогноза; в узком значении — специальное научное исследование конкретных перспектив развития какого-либо процесса (см. Интернет, словари; «Словарь русского языка», и-т лингвистики РАН, М., «Русский язык» ПОЛИГРАФРЕСУРСЫ, 1999, т.з. с. 475).

Исходя из семантики слова «ПРОГНОЗ», можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение представляет собой лексическую единицу, указывающую на вид деятельности, к которой относятся такие услуги как «прогнозирование экономическое», в связи с этим является неохраноспособным в отношении указанных услуг и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно было указано в заключении экспертизы.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09, части услуг 35 и всех услуг 36, 42 классов МКТУ основано также на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц товарных знаков [1-4].

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «ПРОГНОЗ», выполненным буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным «PROGNOZ», выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак [3] является словесным «PROGNOS», выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [4] является комбинированным и состоит из словесного элемента «Прогноз», выполненного буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительной части в виде линии, которая подчеркивает слово.

Противопоставленные товарные знаки [1 - 2] принадлежат одному и тому же правообладателю.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Словесный элемент «PROGNOZ» противопоставленного знака [2] и словесный элемент «PROGNOS» противопоставленного знака [3] являются фонетически сходными словесному элементу «ПРОГНОЗ» заявленного обозначения, поскольку совпадает количество слогов и звуков и состав звуков. Несмотря на то, что лексического значения слов «PROGNOZ» и «PROGNOS» в словарях наиболее распространенных языков не выявлено, имеются основания полагать, что словесные элементы «PROGNOZ»/«PROGNOS» будут восприниматься российским потребителем, как транслитерация буквами латинского алфавита слова «ПРОГНОЗ», что обуславливает сходство

сравниваемых обозначений по семантическому фактору. Сходные словесные элементы ПРОГНОЗ/ «PROGNOZ»/«PROGNOS» несут в знаках индивидуализирующую нагрузку.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что, несмотря на отдельные отличия, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-4] ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Указанный вывод заявителем не оспаривается.

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

Приведенные в перечне товары 09 класса МКТУ «оборудование для обработки информации и компьютеры; компьютерные программы и программное обеспечение» являются однородными товарами 09 класса МКТУ «computers; computer software (recorded programs); recorded computer operating programs» противопоставленного знака [3], поскольку совпадают по роду, виду и имеют одинаковое назначение, условия реализации, кругу потребителей.

Следует отметить, что услуги 35 класса МКТУ «прогнозирование экономическое» заявленного обозначения являются однородными услугам 35 класса МКТУ «изучение рынка, исследования, экспертиза в области деловых операций» противопоставленных знаков [1 - 2], поскольку совпадают по виду (бизнес-услуги) и имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «услуги по использованию или сбору математических или статистических данных; ведение автоматизированных баз данных; прогнозирование экономическое; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «Professional consultancy regarding business management and market research, particularly regarding market research strategies, business administration, corporate organization and reorganization; advertising and public relations; sales promotion (for third parties); efficiency experts, market analyses and economic

forecasts; commercial information agencies; market research; professional business consultancy; business administration with regard to personnel issues and personnel management consultancy; accounting, auditing; computerized file management; systemization of data into computer databases; compilation of data into computer databases; research pertaining to economic affairs» противопоставленного знака [3], поскольку совпадают по роду и виду и имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

Услуги 36 класса МКТУ «финансовая деятельность» заявленного обозначения являются однородными услугам 36 класса МКТУ «анализ финансовый, информация финансовая, менеджмент финансовый, оценки финансовые (банковские операции, недвижимое имущество)» противопоставленного знака [4], поскольку совпадают по роду и виду и имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

Услуги 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; преобразование данных [не физическое]; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров» заявленного обозначения являются однородными: услугам 42 класса МКТУ «Consultancy in the field of computers, non-business professional consultancy, computer system configuration analysis; computer software updating, design, development and maintenance; database reconstruction; computer programming; surveying (engineers' services)» противопоставленного знака [3], поскольку совпадают по роду и виду и имеют одинаковое назначение, круг потребителей; услугам 42 класса МКТУ «прокат средств программного обеспечения» противопоставленного знака [4], поскольку совпадают по роду и виду и имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заключение экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2008714414/50 признано несоответствующим пунктам 1 и 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении товаров 09, части услуг 35, услуг 36, 42 классов МКТУ, является обоснованным.

Однако при рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке заключения, содержащего мотивы для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008714414/50.

К указанным обстоятельствам коллегия Палаты по патентным спорам относит то, что решением Роспатента от 05.03.2009 досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №765159 в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

В связи с вышеизложенным, знак по международной регистрации №765159 не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2008714414/50 в отношении товаров 09, и услуг 35, 42 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам было выявлено, что юридический адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №314819 был изменен с Закрытого акционерного общества «ПРОГНОЗ», 614990, г. Пермь, ул. Букирева, д. 15 на Закрытое акционерное общество «ПРОГНОЗ», 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 12а, следовательно юридический адрес заявителя (Закрытое акционерное общество «ПРОГНОЗ», 614068, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 12а) полностью совпадает с юридическим адресом противопоставленного товарного знака [4].

Таким образом, заявителем по заявке №2008714414/50 и владельцем противопоставленного товарного знака [4] является одно и то же лицо.

В связи с вышеизложенным, товарный знак по свидетельству №314819 не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2008714414/50 в отношении услуг 36, 42 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 11.06.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.12.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008714414/50 в отношении следующих товаров:

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

(511)

09 - оборудование для обработки информации и компьютеры; компьютерные программы и программное обеспечение.

35 - услуги по использованию или сбору математических или статистических данных; ведение автоматизированных баз данных; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных.

36 - финансовая деятельность.

42 - разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; инсталляция программного обеспечения; консультации по вопросам программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание техническое программного обеспечения; преобразование данных [не физическое]; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров.

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