

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 (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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 16.10.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ГЕОТЕК», г. Пенза (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 07.08.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2007727814/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «АСИС» по заявке № 2007727814/50 с приоритетом от 07.09.2007 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 36, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию «АСИС – автоматизированные системы испытаний в строительстве. Надпись АСИС выполнена шрифтом Haettenschweiler, 80, М:80%, Microsoft Office Word 2007».

Решением Роспатента 07.08.2009 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09, услуг 36, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении

по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. заявленное обозначение сходно фонетически до степени смешения со знаками, включающими следующие элементы:

- «ISIS» по свидетельству № 349514 с приоритетом от 17.06.2005, правообладатель – «Сан Кемикал Корпорейшн», США;
- «asis» по международной регистрации № 950863 от 21.02.2008, владелец – «ASİS AKARYAKIT SERVİS İSTASYON SİSTEMLERİ VE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ», Турция;
- «AsIs» по международной регистрации № 926469 от 12.07.2007, владелец – «Grenland ASIS Global AS», Норвегия;
- «ISIS» по международной регистрации № 834577 с конвенционным приоритетом от 24.12.2003, владелец – «ThyssenKrupp Elevator AG», Германия;
- «ISIS» по международной регистрации № 563836 с конвенционным приоритетом от 27.06.1990, владелец – «ELECTRICITE DE FRANCE (E.D.F.), Etablissement public a caractere industriel et commercial», Франция;

2. заявленное обозначение сходно фонетически до степени смешения с заявленными на регистрацию обозначениями «A SIS», «asis» по заявкам № 2007721947/50, 2007721948/50 с приоритетом от 19.07.2007, заявитель – «А СИС», Франция;

3. правовая охрана знакам по международным регистрациям № 950863, 926469, 834577, 563836 предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09, услуг 37, 42 классов МКТУ, которые являются однородными заявлением товарам 09 и услугам 37, 42 классов МКТУ;

4. правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 349514 предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ, которые являются

однородными заявленным услугам 42 класса МКТУ;

5. обозначения по заявкам № 2007721947/50, 2007721948/50 с приоритетом от 19.07.2007 заявлены в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.10.2009 и дополнении к нему от 10.11.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельству № 349514, по международным регистрациям № 950863, 926469, 834577, 563836 и обозначения по заявкам № 2007721947/50, 2007721948/50 отличаются друг от друга фонетически, семантически и графически;
- графические отличия заключаются в использовании при написании сравниваемых словесных элементов разного алфавита (латиница и кириллица), изобразительных элементов в виде овала и факела (противопоставленный знак по международной регистрации № 950863), написании букв разной высоты (противопоставленный знак по международной регистрации № 926469);
- семантические отличия заключаются в отсутствии смысловой нагрузки сравниваемых словесных составляющих, которые являются фантазийными. Под фантазийностью, согласно «Орфографическому словарю русского языка» С.И. Ожегова, понимается «продукт воображения», «нечто надуманное»;
- заявленное обозначение «АСИС» является аббревиатурой, представляющей собой начальные буквы словосочетания «Автоматизированная Система Испытаний в Строительстве», а противопоставленный знак по международной регистрации № 950863 представляет собой часть названия фирмы;

- фонетические отличия заключаются в различном ударении (заявленное обозначение «АСИС» произносится с ударением на второй слог, противопоставленные знаки по свидетельству № 349514, по международным регистрациям № 950863, 926469, 834577, 563836 и обозначения по заявкам № 2007721947/50, 2007721948/50 – в основном на первом слоге), произношении отдельных букв сравниваемых словесных составляющих в английском, немецком, французском языках;
- противопоставление заявленному обозначению знака по международной регистрации № 950863 является ошибочным в силу более позднего приоритета (21.02.2008);
- знак по международной регистрации № 950863 существует на рынке совместно с «ранними» знаками, при этом они имеют полное графическое и фонетическое совпадение;
- вышеупомянутые противопоставленные знаки и обозначения не содержат в перечне услуг 36, 39 классов МКТУ.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о пересмотре решения Роспатента и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех товаров 09 и услуг 36, 37, 39, 42 классов МКТУ по заявке № 2007727814/50.

В обоснование своих доводов заявителем были представлены копии следующих материалов:

- сопроводительного письма – на 1 л. (1);
- бланка заявки и перечня, платежного поручения – на 4 л. (2);
- решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) от 07.08.2009 по заявке № 2007727814/50 – на 4 л. (3);
- противопоставленных знаков и обозначений – на 17 л. (4);
- переписки с ведомством – на 8 л. (5).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 16.10.2009, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (07.09.2007) поступления заявки № 2007727814/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранимости заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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 за № 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3)

Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении 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.

Заявленное обозначение «АСИС» по заявке № 2007727814/50 является словесным, выполнено стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита.

Регистрация обозначения испрашивается в отношении перечня товаров 09, услуг 36, 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в заявке № 2007727814/50.

Проанализировав материалы возражения от 16.10.2009, дополнения к нему от 10.11.2009, а также представленные документы (1-5) коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Противопоставленный товарный знак «ISIS» (1) по свидетельству № 349514 с приоритетом от 17.06.2005 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, в частности оказание потребителям технических услуг; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; все вышеперечисленные услуги относятся к типографской промышленности».

Противопоставленный знак (2) по международной регистрации № 950863 от 25.04.2007 является комбинированным. Словесная часть

представлена словом «asis», выполненным стилизованным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. В данном комбинированном знаке (2) основным элементом является словесный элемент «asis» в силу своего композиционного решения и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака. Таким образом, при сравнительном анализе знака (2) и заявленного обозначения сравниваются словесные составляющие «asis» - «АСИС». Правовая охрана противопоставленного знака (2) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ «appareils de traitement de donnees (ordinateurs, controleurs et peripheriques), y compris composants et accessoires (compris dans cette classe) de communication entre ordinateurs et pompes a combustible, de jaugeage de citernes souterraines dans les stations-service de carburant et dans les installations commerciales, et d'identification des vehicules et des clients; logiciels de traitement des informations et donnees de produits» [«аппараты обработки данных (компьютеры, контролеры и периферийные устройства), в том числе компоненты и комплектующие принадлежности (принятые в этом классе) коммуникационные устройства между компьютерами и топливными насосами, измерительные устройства для подземных цистерн на станциях-службах горючего и на коммерческих установках и идентификации транспортных средств и клиентов; программные продукты для обработки информации и данных продуктов»] и услуг 42 класса МКТУ «exploitation et programmation des appareils de traitement de donnees (ordinateurs, controleurs et peripheriques) precites, y compris composants et accessoires (compris en classe 9); installation, exploitation et programmation de logiciels de traitement des informations et donnees de produits» [«эксплуатация и программирование аппаратов обработки данных (компьютеры, контролеры и периферийные устройства) вышеупомянутых товаров, в том числе компоненты и комплектующие принадлежности (принятые в классе 9); установка, эксплуатация и

программирование программных продуктов для обработки информации и данных продуктов»].

Противопоставленный знак (3) по международной регистрации № 926469 от 26.10.2006 представляет собой слово «AsIs», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буквы «A» и «I» выполнены заглавными, остальные буквы исполнены строчными. Справа от слова «AsIs» в верхней части размещена предупредительная маркировка в виде латинской буквы «R» в окружности. Правовая охрана противопоставленного знака (3) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 37 класса МКТУ «construction, reparation, installation» [«строительство, ремонт, установка»] и 42 класса МКТУ «services technologiques ainsi que services de recherche et de developpement y relatifs» [«технологические службы, в том числе относящиеся к службам исследования и развития»].

Противопоставленный знак (4) по международной регистрации № 834577 с конвенционным приоритетом от 24.12.2003 представляет собой слово «ISIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленного знака (4) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ «appareils de mesure, de signalisation, de controle, d'indication, de commande et de reglage, a l'exception des interrupteurs de commande, de commande a distance et de commande automatique de stores, rideaux, ecrans, volets et portes» [«измерительные приборы, аппараты для сигнализации, контроля, указания, управления и регулирования, за исключением рубильников управления, дистанционного управления и автоматического управления жалюзи, занавесками, экранами, ставнями и дверями»], 37 класса МКТУ «services d'installation, reparation et maintenance d'installations et systemes de batiments techniques» [«службы установки, ремонт и снабжение установок и технических систем зданий»], 42 класса

МКТУ «planification de projets concus pour des installations et systemes techniques; conception de logiciels informatiques de commande et reglage de la technologie de l'information et des instruments correspondants» [«разработка проектов установок и технических систем; разработка информационных программных продуктов и регулирование информационных технологий и соответствующих продуктов»].

Противопоставленный знак (5) по международной регистрации № 563836 с конвенционным приоритетом от 27.06.1990 представляет собой слово «ISIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленного знака (5) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ «robots a bras articules destines notamment a intervenir en milieu hostile afin d'assurer des operations de telemetrie, de restitution geometrique par laser, d'inspection, de controle et de soudage de pieces» [«ручные роботы, предназначенные для выполнения операций перемешивания в различных средах с целью обеспечения измерения дальности, геометрическое восстановление лазером, проверка, контроль и сварка деталей»].

Противопоставленное обозначение (6) по заявке № 2007721947/50 с приоритетом от 19.07.2007 является комбинированным. Словесная часть представлена словесными элементами «asis» и «Information Systems», при написании которых использован латинский алфавит. Слово «asis» выполнено стилизованным шрифтом, при этом первая буква «а» исполнена в круге. Словосочетание «Information Systems» по своему пространственному расположению размещено под словом «asis». От первой буквы «I» слова «Information» и последней буквы «s» слова «Systems» исходят линии, образующие прямые углы. Обозначение заявлено в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2007721947/50, в следующем цветовом сочетании «белый, голубой,

синий, красный, черный». По указанной заявке 07.09.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), сроки оспаривания которого истекли. В связи с этим, коллегия Палаты по патентным спорам считает нецелесообразным проводить анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставления (6).

Противопоставленное обозначение «A SIS» (7) по заявке № 2007721948/50 с приоритетом от 19.07.2007 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. В настоящее время указанному обозначению предоставлена правовая охрана в отношении товаров 09, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, которому присвоен номер № 389178.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-5, 7) на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства словесных обозначений заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-5,7) показал тождество звучания конечных частей «SIS»-«СИС». Сравниваемые заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-5,7) отличаются произношением только одной (первой) буквы [«И» и «А» соответственно], что не приводит к отсутствию звукового сходства.

Сравнительный анализ по графическому фактору сходства словесных обозначений заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-5,7) показал, что они разнятся в силу использования при написании словесных составляющих отличных алфавитов (латиница и кириллица).

Сравнительный анализ по семантическому фактору сходства словесных обозначений заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-5,7) показал следующее. Смысловое значение словесных составляющих «ISIS» знаков (1,4,5), «A SIS» знака (7) как самостоятельных лексических единиц отсутствует в словарно-справочной литературе.

Словесная составляющая «asis» знаков (2,3) представляет собой сокращение от American Society for Information Science (Американское общество по информатике (см. Интернет-словарь <http://lingvo.yandex.ru>)). Вместе с этим, заявленное обозначение «АСИС» используется в разных смысловых оттенках: географическое название микрорегиона в Бразилии, название муниципалитета в Бразилии, фамилия (см. информационные материалы сети Интернет: <http://slovari.yandex.ru>; <http://www.google.ru>; <http://ru.wikipedia.org>). Изложенное свидетельствует о неоднозначности его восприятия средним российским потребителем, что обуславливает снижение влияния семантического фактора сходства словесных обозначений.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о сходстве в целом заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-5,7) по фонетическому фактору сходства словесных обозначений. Фонетический фактор сходства словесных обозначений в данном случае является основополагающим для признания анализируемых обозначений сходными. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-5,7) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 09 класса МКТУ противопоставленных знаков (2,4,5,7) имеют одинаковое назначение, относятся к общим родовым понятиям (компьютерные программы, измерительные устройства, приборы для управления и регулирования, оборудование специального назначения), имеют один и тот же круг потребителей-специалистов в конкретной области, что позволяет признать их однородными. Услуги 37 класса МКТУ заявленного обозначения и услуги 37 класса МКТУ противопоставленных знаков (3,4) имеют одинаковое назначение, связанное со строительством, ремонтом и установкой оборудования, имеют один и тот же круг потребителей-

специалистов в определенной области, что позволяет признать их однородными. Услуги 42 класса МКТУ заявленного обозначения и услуги 42 класса МКТУ противопоставленных знаков (1,2,3,4,7) имеют одинаковое назначение, связанное с исследованиями в различных областях, программированием, техническим обслуживанием, имеют один и тот же круг потребителей-специалистов в определенной области, что позволяет признать их однородными.

Следовательно, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 09, услуг 37, 42 классов МКТУ является правомерным.

Довод заявителя в части предоставления правовой охраны противопоставленным знакам в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ коллегия Палаты по патентным спорам считает неубедительным, поскольку делопроизводство по каждой заявке осуществляется самостоятельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

Вместе с этим, при рассмотрении возражения от 16.10.2009 коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание следующие обстоятельства. Заявленные услуги 36 класса МКТУ связаны со страхованием, финансовой деятельностью, операциями с недвижимостью, а заявленные услуги 39 класса МКТУ связаны с транспортировкой, хранением товаров, путешествиями. При этом они имеют иные условия оказания, область применения, свой круг потребителей, что качественно отличает их от товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ противопоставленных знаков (1-5,7). В связи с этим, у потребителя не возникнет представления об их принадлежности одному производителю, что позволяет сделать вывод об отсутствии однородности.

Таким образом, вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 36, 39 классов МКТУ является ошибочным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 16.10.2009, отменить решение Роспатента от 07.08.2009, зарегистрировать обозначение по заявке № 2007727814/50 в качестве товарного знака для части заявленных услуг, а именно:

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

- (511) 36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, сдача квартир в аренду, управление недвижимостью.
- 39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий; услуги транспортные, аренда мест для стоянки транспорта, перевозки автомобильные, посредничество при перевозках, прокат автомобилей.

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