

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.11.2011, поданное ЗАО Автомобильная Компания «Инфопром авто», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719155/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010719155/50 с приоритетом от 15.06.2010 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, изобразительная часть обозначения выполнена в виде овала с серебристой окантовкой, внутри которого расположен овал меньшего размера темно-синего цвета, пересеченный стилизованным росчерком в виде белой буквы «И». Словесная часть обозначения, расположенная в нижней части знака, состоит из элементов «ИНФОПРОМ» и «АВТО», выполненных заглавными буквами русского алфавита. При этом слово «ИНФОПРОМ» исполнен жирным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 14.06.2011 было отказано в государственной регистрации товарному знаку по заявке №2010719155/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным элементом «INFOPROM management» комбинированного товарного знака («management» является неохраняемым элементом), правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ (свидетельство №211997, приоритет от 12.11.2001).

Также экспертиза указывает, что словесный элемент «АВТО» (авто – составная часть сложных слов, соответствующая по смыслу словам «автомобиль» «автомобильный», «автогараж», «автопоезд») является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на вид и назначение заявленных товаров.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.11.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя следующими доводами:

- дата истечения срока действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №211997 – 12.11.2011;

- согласно информации, содержащейся на сайте ФИПС «открытые реестры» срок действия регистрации данного знака на дату (17.11.2011) подачи возражения истек, в связи с чем исключительное право на этот товарный знак прекращено и противопоставленный знак по свидетельству №211997 не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2010719155/50.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.06.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010719155/50 для всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта ФИПС, касающиеся информации по заявке №2010719155/50 и по противопоставленному товарному знаку – [1];

- копия заявки №2010719155/50 на регистрацию товарного знака – [2];

- копия решения Роспатента от 14.06.2011 – [3].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными, ввиду нижеследующего.

С учетом даты (15.06.2010) поступления заявки №2010719155/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих 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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров, видовые наименования предприятий.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2010719155/50 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «ИНФОПРОМ» и «АВТО», выполненные заглавными буквами русского алфавита, при этом слово «ИНФОПРОМ» выполнен более жирным шрифтом, чем «АВТО». Изобразительная часть обозначения представляет собой композицию, состоящую из геометрических фигур в виде овалов, внутри которой помещена оригинально выполненная буква «И». Правовая охрана испрашивается в

серебристо-синем, серебряном, темно-синем, белом, черном цветовом сочетании и в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Согласно решению Роспатента заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, так как оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №211997 – [1].

Противопоставленный знак по свидетельству №211997 – [1] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «INFOPROM» и «management», являющийся неохраняемым элементом знака, выполненные буквами латинского алфавита и расположенные в нижней части знака в две строки одно под другим, и сочетание букв «i» и «p», выполненное в оригинальной графической манере, расположенное в верхней части знака. Все элементы знака расположены в прямоугольной рамке. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, синем цветовом сочетании и в отношении товаров 04, 06, 07, 12 и услуг 35-37, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, правообладатель воспользовался правом, предоставленным пунктом 2 статьи 1491 Кодекса, и продлил срок действия товарного знака [1] до 12.11.2021, таким образом, указанный знак не может быть снят как противопоставление.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как указано выше, заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов «ИНФОПРОМ» и «АВТО», не образующих словосочетание, поэтому правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, слово «АВТО» обозначает: 1.отнесённость, связь чего-л. с автомобилем; автомобильный; 2.автомобиль какого-л. свойства или назначения. (см.Большой толковый словарь на сайте <http://www.gramota.ru/slovari/>). Принимая во внимание, что заявленное обозначение подано на регистрацию товарного знака в отношении

товаров 12 класса МКТУ, очевидно, что элемент «АВТО» характеризует товары, указывая на их вид и назначение и является неохраняемым элементом.

Сопоставительный анализ сравнительных обозначений показал следующее.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в обозначении. Следует также отметить, что если обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

Таким образом, рассматриваемое обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными до степени смешения в силу фонетического тождества их основных индивидуализирующих элементов «ИНФОПРОМ» - «INFOPROM».

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова «ИНФОПРОМ» и «INFOPROM» не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются вымышленными. Указанное не позволяет провести сравнение данных обозначений по смысловому фактору сходства.

Сравниваемые обозначения имеют различные изобразительные элементы, что обуславливает их различие по визуальному признаку сходства, однако следует отметить, что графические отличия в данном случае носят второстепенный характер и не могут повлиять на вывод о сходстве обозначений.

Фонетическое сходство словесных элементов «ИНФОПРОМ» - «INFOPROM», несущих в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы «транспортные средства», имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Заявителем сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и

противопоставленного знака [1] в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 17.11.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 14.06.2011.