

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 19.07.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Научно-инженерный центр «ИНКОСИСТЕМ», на решение экспертизы от 23.03.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке № 2005721614/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005721614/50 с приоритетом от 26.08.2005 является ЗАО «Научно-инженерный центр «ИНКОСИСТЕМ», г. Казань (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое представляет собой сочетание словесного и графического элементов. Фирменное наименование «ИНКОСИСТЕМ» полученное путем соединения трех слов: инжиниринг компьютерных систем, выполненное стандартным шрифтом в черном и красном цветовом решении. Внизу данного названия черным цветом написано «научно-инженерный центр». Над фирменным наименованием изображена аббревиатура из двух букв: «И» - красного цвета. «К» - черного цвета, заключенная в черный полукруг - замыкающийся в букве «К». Данное название вызывает ассоциацию с направленностью деятельности фирмы. Обозначение выполнено в красном и черном цвете.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, 11 и услуг 35, 37, 40 - 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 23.03.2007 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в отношении

товаров 11 класса МКТУ – «факелы для нефтяной промышленности» и услуг 40 класса МКТУ – «работы монтажно-сборочные в области нефтегазодобычи, нефтепереработки, нефтехимии».

В отношении других товаров и услуг экспертизой было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее-Закон), и пунктов 2.8.1, 14.4.2, 14.4.3 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, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее-Правила).

В качестве препятствий к регистрации экспертизой были выявлены сходные до степени смешения следующие товарные знаки:

- товарный знак «ИНКОМ» по свидетельству №190391 с приоритетом от 11.12.1996 в отношении однородных товаров и услуг 09, 37 и 38 классов МКТУ [1];

- товарный знак «INCOM» по свидетельству № 92901 с приоритетом от 31.12.1990 в отношении однородных товаров и услуг 07, 09, 35, 37, 41 и 42 классов МКТУ [2];

- товарный знак «ИНКОМ» по свидетельству № 150613 с приоритетом от 14.03.1997 в отношении однородных услуг 39, 41 и 42 классов МКТУ [3].

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.07.2007, доводы которого, сводятся к следующему:

- срок действия противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству № 190391 истек, следовательно, данный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения;

- заявленное обозначение включает в своем составе фирменное наименование компании заявителя словесный элемент «ИНКОМСИСТЕМ»;

- заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой товарные знаки производят различное зрительное впечатление;

- товары 09 и услуги 35, 37 и 41 классов МКТУ не являются однородными товарам 09 и услугам 35, 37 и 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки;

- кроме того, заявитель скорректировал объем своих притязаний и просит зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров 9 класса МКТУ - автоматизированные системы пожаротушения, насосы топливные с автоматическим регулированием, газоанализаторы, программное обеспечение, факелы для нефтяной промышленности;

и услуг 35 класса МКТУ - автоматизированные системы управления, ведение автоматизированных баз данных, систематизация информации в компьютерных базах данных, коммерческая деятельность, посредническая деятельность, продвижение товаров;

41 класса МКТУ - организация и проведение семинаров, конференций;

42 класса МКТУ - контроль качества нефти, обслуживание технического программного обеспечения, услуги и консультации инженеров, обеспечивающих оценку, расчеты, исследования и составление отчетов в области нефтегазодобычи, нефтепереработки, нефтехимии, энергетики.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

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

С учетом даты (26.08.2005) поступления заявки № 2005721614/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

Согласно пункту 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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.

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.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом слово «ИНКОМСИСТЕМ», под ним расположены неохраноспособные элементы «научно-инженерный центр». Над ним - графический элемент, представляющий собой изображение букв «ИК», выполненные оригинальным шрифтом, при этом данные буквы вписаны в полукруг, замыкающийся в букве «К».

При этом необходимо отметить, что словесный элемент «ИНКОМСИСТЕМ», воспринимается как два самостоятельных слова «ИНКОМ» и «СИСТЕМ» за счет их выполнения разным цветом: черным и красным соответственно. При этом фантазийность каждого из них обуславливает отсутствие возможности рассмотрения словесного элемента «ИНКОМСИСТЕМ» как единого словосочетания, имеющего иную семантику.

Противопоставленный товарный знак [2], является комбинированным. Каждая буква словесного элемента «INCOM» заключена в квадрат, образуя при этом слово, над этим словом в прямоугольнике расположены неохраноспособные элементы «Joint Venture Co.», товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07, 09 и услуг 35, 37, 41 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является словесным обозначением «ИНКОМ», выполненным заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Зарегистрирован в отношении услуг 39-42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным. Каждая буква словесного элемента «ИНКОМ» включена в квадрат, образуя при этом слово, над этим словом в прямоугольнике расположены неохраноспособные элементы «Акционерное общество», товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 37 и 38 классов МКТУ. Однако, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что на дату подачи возражения срок действия данного товарного истек, что позволяет не

учитывать данный знак в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 3] установлено в силу того, что каждое из них содержит в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «INCOM/ ИНКОМ», несущий в знаках основную индивидуализирующую нагрузку. Данный факт свидетельствует о фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных регистраций.

Поскольку заявленное обозначение и словесные составляющие знаков [2, 3] не имеют смыслового значения, отсутствует возможность проведения их анализа на предмет семантического сходства. Фантазийный характер обозначений усугубляет возможность смешения знаков за счет превалирования фонетического сходства.

Графический анализ обозначения и противопоставленной регистрации [2] показал, что графическая проработка их «сильных» элементов «INCOM/ ИНКОМ» существенно не влияет на общее зрительное впечатление. Прочтение словесного элемента знака обуславливает второстепенность графического фактора сходства.

Графический анализ заявленного обозначения и противопоставленной регистрации [3] показал, что слова выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Указанное делает их сходными графически.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленная регистрация [3] являются сходными по большинству факторов сходства (фонетика и графика), учитываемых при определении сходства словесных обозначений, а сходство заявленного обозначения и противопоставления [2] достигается за счет фонетического сходства словесных элементов.

Анализ товаров и услуг на однородность показал следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «автоматизированные системы пожаротушения, насосы топливные с автоматическим регулированием, газоанализаторы, программное обеспечение».

Противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасения и обучения, аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображения, магнитные носители информации, диски (грампластинки), счетные машины, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, кассовые аппараты, оборудование для обработки информации».

Такие товары 09 класса МКТУ как «автоматизированные системы пожаротушения; насосы топливные с автоматическим регулированием, газоанализаторы» выступают однородными по отношению к товарам 09 класса МКТУ – «приборы и инструменты, предназначенные для измерения, сигнализации, контроля (проверки)», поскольку соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение (измерение, сигнализация, контроль). Кроме того они являются сопутствующими товарами, так как в автоматизированные системы пожаротушения и насосы топливные с автоматическим регулированием, газоанализаторы могут включать в свой состав приборы для измерения, сигнализации, контроля (проверки). Данный факт обуславливает вывод об одинаковом круге потребителей, сходных условиях реализации данных товаров.

Товары 09 класса МКТУ «программное обеспечение» - по отношению к товарам 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи или воспроизведения звука или изображения, магнитные носители информации, оборудование для обработки информации», являются однородными в силу того, что являются сопутствующими товарами, что обуславливает частую совместную встречаемость товаров в обиходе и в продаже, одинаковый круг потребителей, сходные условия реализации.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «автоматизированные системы управления, ведение автоматизированных баз данных, систематизация информации в компьютерных базах данных, коммерческая деятельность, посредническая деятельность, продвижение товаров».

Противопоставленный товарный знак [2], зарегистрирован в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «реклама и сделки».

Очевидно, что такие услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, как «продвижение товаров», и услуги 35 класса МКТУ «реклама», в отношении которых зарегистрирован товарный знак [2], являются однородными. Данный вывод обусловлен тем фактом, что при продвижении товаров на рынке используется рекламная деятельность. Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, как «коммерческая деятельность, посредническая деятельность», и услуги 35 класса МКТУ «сделки», в отношении которых зарегистрирован товарный знак [2], так же являются однородными в силу того, что при осуществлении коммерческой деятельности, посреднической деятельности в гражданском обороте

используются как физическими так и юридическими лицами действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, которые и являются сделками.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ: «Организация и проведение семинаров, конференций».

Противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ: «обучение, обучение специалистов по вопросам эксплуатации оборудования связи».

Очевидно, что данные услуги 41 класса МКТУ являются однородными в силу того, что являются корреспондирующими, так как услуги по обучению предполагают проведение семинаров, конференций.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ: «контроль качества нефти, обслуживание технического программного обеспечения, услуги и консультации инженеров, обеспечивающих оценку, расчеты, исследования и составление отчетов в области нефтегазодобычи, нефтепереработки, нефтехимии, энергетики».

Противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ: «инженерные конструкторские (чертежные) работы, инженерные разработки, исследования в области создания оборудования связи и изделий, консультации профессиональные (без заключений экспертов по ведению коммерческих дел), конструкторские работы в области строительства средств связи, составление программ для вычислительных машин, внедрение научно-технических разработок, информационные услуги, реализация товаров».

Противопоставленный товарный знак [3] зарегистрирован в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ: «бронирование мест в гостиницах, пансионатах».

Услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, и услуги 42 класса МКТУ в отношении которых зарегистрирован знак [3], не являются однородными в силу различного назначения, круга потребителей, целей.

Услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, и услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован знак [2], не являются однородными, так как имеют различную область применения (нефтегазодобыча и средства связи), используются в различных отраслях, и следовательно, имеют различный круг потребителей и условия оказания.

Учитывая изложенное у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать, что регистрация заявленного обозначения в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ будет противоречить требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 19.07.2007, изменить решение экспертизы от 23.03.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

**В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“**

- (526) Научно-инженерный центр
- (591) Красный, черный
- (511) 11 факелы для нефтяной промышленности.
- 35 автоматизированные системы управления, ведение автоматизированных баз данных, систематизация информации в компьютерных базах данных;
- 40 работы монтажно-сборочные в области нефтегазодобычи, нефтепереработки, нефтехимии
- 42 контроль качества нефти, обслуживание технического программного обеспечения, услуги и консультации инженеров, обеспечивающих оценку, расчеты, исследования и составление отчетов в области нефтегазодобычи, нефтепереработки, нефтехимии, энергетики

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