

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 24.06.2005, поданное Эмерсон Электрик Ко., США (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее — решение ФИПС, решение экспертизы) от 25.02.2005 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2002703528/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2002703528/50 с приоритетом от 05.02.2002 является Эмерсон Электрик Ко., США.

В качестве товарного знака в отношении товаров 6, 9 и услуг 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, заявлено словесное обозначение «EMERSON PROCESS MANAGEMENT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Экспертизой было принято решение от 25.02.2005 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 6, части товаров 9 и услуг 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ. В отношении остальных товаров 9 классов МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «EMERSON PROCESS MANAGEMENT» является сходным до степени смешения в отношении части однородных товаров 9 класса МКТУ с имеющими более ранний приоритет товарными знаками «EMERSON» по свидетельствам №92933 [1], №127526 [2], зарегистрированными на имя другого лица.

Также в решении экспертизы указано, что словесные элементы «PROCESS MANAGEMENT» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.06.2005, уточненном на заседании коллегии 25.05.2005, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 9 класса МКТУ, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, сравниваемые товарные знаки имеют отличие за счет разного количества словесных элементов;
- товары противопоставленных товарных знаков являются товарами широкого потребления, в отличие от товаров, приведенных в заявке №2002703528/50;
- в дополнение к возражению заявителем представлено согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков «EMERSON» по свидетельствам №92933 [1], №127526 [2] на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2002703528/50 в качестве товарного знака в отношении исключенных экспертизой из перечня товаров 9 класса МКТУ.

Копия указанного письма с переводом представлена на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 25.05.2006.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов «PROCESS MANAGEMENT».

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

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 05.02.2002 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 от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

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

В соответствии с пунктом 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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица, в отношении однородных товаров.

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 1 - 3) 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 словесное обозначение по заявке №2002703528/50 «EMERSON PROCESS MANAGEMENT» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Словесный элемент «PROCESS MANAGEMENT» (управление процессом) указывает на вид и назначение приведенных в перечне товаров и услуг, в связи с чем является неохраноспособным. Вместе с тем, данный элемент не занимает в обозначении доминирующего положения и может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент, что заявителем не оспаривается.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся сведения о согласии правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №92933 [1], №127526 [2] на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2002703528/50 в качестве товарного знака в отношении исключенных экспертизой из перечня товаров 9 класса МКТУ.

Таким образом, оснований для отказа не имеется, и регистрация заявленного обозначения по заявке №2002703528/50 в отношении всех товаров 6, 9 и услуг 35, 36, 37, 41, 42 классов МКТУ в качестве товарного знака допускается.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.06.2005, изменить решение экспертизы от 25.02.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(526) неохраемые элементы: PROCESS MANAGEMENT.

(511)

6 - устройства для измерения давления, температуры и расхода; клапаны; вентильные приводы; переключатели (селекторы) расхода; устройства управления; контроллеры; седла клапанов для регулировки уровня; опоры для труб; силовые приводы; передаточные механизмы; регулирующие плиты; плиточные калибры; кожухи для переключателей; монтажные кронштейны и комплекты для монтажа; патрубки; регуляторы; фильтры.

9 - устройства для измерения давления, температуры и расхода; анализаторы жидкости; газовые анализаторы и анализаторы топливных газов; клапаны управления и измерительная аппаратура для клапанов; регуляторы; установки электрические для управления производственными процессами; электрические переключатели; автоматические клапаны; датчики расхода; расходомеры; устройства сигнализации и аварийной сигнализации; уровни (приборы для определения горизонтального положения); калибраторы; передатчики; преобразователи; расходомеры продувочного газа; счетчики; компьютеры для управления потоком (расходом); датчики; электронные регистраторы; приводы; кожухи для коммутаторов; соленоидные клапаны; платы управления скоростью; устройства для связи с коммутационными узлами электроустановок (с шинами); гидравлические силовые установки; силовые установки; программное обеспечение для управления активами; управление процессами и обработкой данных; устройства для дистанционной диагностики и ремонта; загрузочные устройства для панелей управления; усилители громкости; станции снижения давления и измерения расхода газа; программное обеспечение для автоматизации процессов;

программное обеспечение для комплексного управления предприятием; программное обеспечение для оптимизации деятельности предприятия; программное обеспечение для сбора и управления данными; датчики; программное обеспечение для оптимизации производственных процессов; программное обеспечение для мониторинга эффективности производства; приводы ввода/вывода; аналитические приборы; устройства для анализа и контроля выбросов в атмосферу; аппараты для анализа процессов и качества окружающей среды; хроматографы, фотометры; записывающие устройства; приводы; устройства для дистанционного управления.

35 - услуги по управлению объектами, техобслуживанием и эксплуатацией помещений; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

36 - коммерческое кредитование и брокерские услуги в связи с получением займов; услуги в связи с предоставлением стипендий.

37 - установка и ремонт систем управления и автоматизации процессов; ремонт промышленного и торгового оборудования и услуги по его профилактическому обслуживанию.

41 - услуги по обучению, а именно, проведение занятий, семинаров, конференций, лекций, практических семинаров в области управления процессами и автоматизации, а также по техническому обслуживанию и оптимизации работы предприятий, зданий, машин и оборудования и распространение учебных материалов по указанным темам.

42 - услуги по инжинирингу (экспертиза инженерно-техническая), проектированию и консультационные услуги; управление энергетикой; управления процессами и автоматизацией, в том числе проверка эффективности, управление активами, управление проектами, планирование, координация.