

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 17.08.2005, поданное компанией Интернешнл Дейта Груп, Инк., США (далее – заявитель), на решение экспертизы от 17.05.2005 об отказе в регистрации товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2003719863/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2003719863/50 с приоритетом от 13.10.2003 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

На регистрацию представлено изобретенное слово «IDC», не имеющее смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы от 17.05.2005 об отказе в регистрации товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон)

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 42 классов МКТУ на имя иных лиц комбинированными знаками со словесными элементами «IDC» по международной регистрации №694035 с конвенционным приоритетом от 26.11.1997 [1], по свидетельству №200105 с приоритетом от 25.10.1999 [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.08.2005 заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 17.05.2005, доводы которого сводятся к тому, что заявленное словесное обозначение и

противопоставленные знаки [1], [2] не являются сходными до степени смешения как визуально, так и в целом.

Кроме того, заявителем были представлены копии решений Палаты по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных экспертизой товарных знаков [1] и [2] полностью, на 10 л.

На основании вышеизложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, приведенных в первоначальных материалах заявки.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, 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 (13.10.2003) поступления заявки №2003719863/50 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 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 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 или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2003719863/50 представляет собой слово «IDC», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Обозначение исполнено в черно-белом цветовом сочетании.

Решение экспертизы об отказе в регистрации рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2], ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 42 классов МКТУ на имя других лиц. Сходство обусловлено включением в их состав идентичных словесных элементов «IDC», а однородность достигается за счет одинакового назначения товаров и услуг, круга потребителей и условий реализации.

Однако коллегией Палаты по патентным спорам выявлены обстоятельства, которыми не располагала экспертиза на момент принятия решения.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленных

экспертизой товарных знаков [1], [2] досрочно полностью прекращена решениями Палаты по патентным спорам.

В связи с этим, знаки [1] и [2] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а само по себе обозначение не противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 17.08.2005, отменить решение экспертизы от 17.05.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**

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

- (511) 16 - издания печатные;
- 35 консультации по вопросам изучения рынка и менеджмента в области бизнеса, оказываемые компьютерным, коммуникационным и информационным технологическим компаниям и конечным пользователям;
- 42 предоставление веб-сайтов в области компьютеров, компьютерного программного обеспечения, услуг на линии/в режиме реального времени, высоких технологий, коммуникаций, информационных и информационных услуг.