

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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), рассмотрела возражение от 09.03.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009710989, поданное Иф Скадефёрсекринг Холдинг АБ, Швеция (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2009710989 с приоритетом от 19.05.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ИФ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении услуг 36 и 45 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг.

По результатам экспертизы заявленного обозначения было принято решение Роспатента от 07.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг на основании пункта 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой общепринятое сокращение от «инвестиционная фирма» (см. sokr.ru) и не обладает различительной способностью в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «IF» по международной регистрации № 913420 в отношении услуг 45 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 09.03.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- название «инвестиционная фирма» не является наименованием конкретной организации, предприятия или отрасли;
- понятие «инвестиционная фирма» является указанием на вид деятельности фирмы;
- аббревиатура ИФ является сокращением множества названий, в связи с чем оно не может восприниматься только как аббревиатура от понятия «инвестиционная фирма»;
- область деятельности заявителя не относится к инвестиционной сфере;
- заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, только в отношении услуг 36 класса МКТУ: «страхование; посредничество при страховании; финансовая деятельность; банковская деятельность, в том числе дистанционное банковское обслуживание, включающее банковские услуги по телефону, банковские услуги, предоставляемые в онлайн-режиме из компьютерных баз данных, или с возможностью доступа посредством мобильных или беспроводных устройств или веб-страниц, предоставляемых через Интернет или интерактивное, диалоговое телевидение; торговля ценными бумагами; услуги, связанные с недвижимым имуществом; агентства по операциям с недвижимым имуществом; услуги не связанные с инвестиционной деятельностью и не относящиеся к ней»;
- в отношении фирмы «СахаИнвест», взятой экспертизой в качестве примера в Интернете указано, что отрасль, в которой работает данное предприятие не определена, а расширенный спектр ее деятельности обусловлен слиянием с другой компанией;
- инвестиции – долгосрочные вложения капитала с целью получения дохода. То есть инвестирование – это разработка каких-либо проектов для получения прибыли и получения доходов, что не относится к сфере банковской деятельности, сфере финансирования, к сфере безопасности, служб безопасности для защиты имущества и индивидуализации лиц;
- заявленное обозначение ИФ, не является описательным, не является термином, характеризующим услуги, в отношении которых испрашивается регистрация, не является общепринятым сокращением наименования организации, предприятия, отрасли и

аббревиатуры в сфере деятельности заявителя и обладает различительной способностью в отношении заявленного перечня услуг;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не сходны до степени смешения, поскольку отличаются графически и семантически;

- также заявленное обозначение является частью фирменного наименования заявителя ИФ Скадефёрсекринг Холдин АБ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009710989.

К возражению приложены следующие материалы:

1. распечатка с сайтов sokr.ru, ru.wikipedia.org, investmarket.ru, fedfond.ru, lingvo.abbyonline.com, regionspb.ru;
2. результаты социологического опроса;
3. письма потребителей;
4. выписка из ЕГРЮЛ ЗАО «Иф Страхование».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.05.2009) поступления заявки № 2009710989 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные 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 2.3.1. Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Заявленное на государственную регистрацию по заявке № 2009710989 словесное обозначение «ИФ» выполнено заглавными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом.

Противопоставленный словесный знак «IF» по международной регистрации № 913420, выполнен заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в том числе, в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 45 класса МКТУ показал следующее.

Как было указано выше, заявитель ограничил объем притязаний и испрашивает правовую охрану товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 36 класса МКТУ, которые не являются однородными услугам 45 класса МКТУ противопоставленного знака. Таким образом, отсутствует необходимость в проведении анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с противопоставленным знаком.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 36 класса МКТУ показал следующее.

Из материалов сети Интернет [www.sokr.ru], на которые была дана ссылка в заключении экспертизы от 07.12.2010 следует, что по запросу «ИФ» (на данном сайте) нашлось 596 сокращений [см. 1], среди которых: инженерный факультет; «Интерфакс»; Институт физиологии Коми научного центра УрО РАН; интерферон и т.д., в том числе присутствуют такие значения, как инвестиционная фирма и инвестиционный фонд.

Данная информация не может свидетельствовать об однозначности смыслового значения «ИФ», и ассоциировании его только с инвестиционной фирмой.

Обозначение «ИФ» отсутствует в официальных словарно-справочных источниках (см. Словарь сокращений русского языка, Алексеев Д.И., М., Русский язык, 1977; Новый словарь сокращений русского языка, Бернштейн Л.Б., Картнев А.И., М.: ЭТС, 1995 ;Словарь сокращений современного русского языка, Складневская Г.Н., М.: Эксмо, 2004 и др.), следовательно, не является общепринятым обозначением.

Необходимо отметить, что испрашиваемый объем правовой охраны заявленного обозначения «ИФ» в отношении услуг 36 класса МКТУ не относится к инвестиционной деятельности и не связан с ней.

Также заявителем были представлены результаты социологического опроса, свидетельствующие о том, что «буквосочетание «ИФ» не воспринимается потребителями как аббревиатура словосочетания «Инвестиционная фирма» [см. 2].

Из многочисленных писем от потребителей, таких как ЗАО «Ханса Строй», ООО «ЭнСиСи Недвижимость», ОАО «ЦАВС», ООО «Медиа-Прайс», ООО «БТЛ Маркетинг», ООО «Сетново», ООО «Аэрок СПб», ООО «ПИТ-ПРОДУКТ» и др. [см. 3] следует, что на территории Российской Федерации услуги в сфере страхования им оказывает ЗАО «Иф Страхование», которое является дочерним обществом по отношению к компании Иф Скадефёрсекринг Холдинг АБ [см. 4], а также то, что обозначение «ИФ» ассоциируется у потребителей с частью фирменного наименования заявителя и воспринимается как ее товарный знак.

Таким образом, анализ имеющийся в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам информации показал, что заявленное обозначение «ИФ» не воспринимается общепринятым сокращением от «Инвестиционной фирмы» и способно выполнять функцию по индивидуализации услуг 36 класса МКТУ заявителя.

При принятии решения коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание, что Иф Скадефёрсекринг Холдинг уже является правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 216057, 219270 с фонетически тождественным элементом «IF» в отношении услуг 36 класса МКТУ, имеющими более ранний приоритет.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 09.03.2011, отменить решение Роспатента от 07.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009710989.