

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 ППС), рассмотрела возражение от 09.07.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720505/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010720505/50 с приоритетом от 24.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из аббревиатуры «IST», выполненной буквами латинского алфавита синего цвета, расположенной внутри прямоугольника голубого цвета и словосочетания «industrial solutions and technologies» выполненного буквами латинского алфавита синего цвета. Правовая охрана испрашивается в голубом и синем цветах.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.05.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, так как включенные в заявленное обозначение словесные элементы «industrial solutions and technologies» указывают на вид и назначение услуг, в связи с чем не обладают различительной способностью и относятся к неохраняемым элементам, и требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «IST» по свидетельству №304493 с приоритетом от 26.05.1989, зарегистрированным на имя ООО «Геофизические системы данных», в отношении части однородных услуг 42 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «IST» по свидетельству №87352 с приоритетом от 26.05.1989, зарегистрированным на имя Берн Зундеби, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 42 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «IST» по свидетельству №437112 с приоритетом от 22.05.2009, зарегистрированных на имя ООО «Инстар Техноложди», в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ [3].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.07.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №437112 действует в отношении части услуг 37 класса МКТУ, относящихся к установке и ремонту оборудования разного вида и неоднородных заявленным услугам 37 класса МКТУ;

- услуги по ремонту представляют собой исправление повреждений, замену элементов, починку чего либо, тогда как очистка - это удаление грязи:

- на рынке предоставления услуг прослеживается четкая тенденция компании по предоставлению услуг по промышленной очистке объектов не предоставляют услуги по ремонту и строительству, а компании по строительству и ремонту не предоставляют услуги по промышленной очистке;

- заявитель, компания ООО «Индустриальные решения и технологии» профессионал в области очистки, обеспечивает решения основных проблем различного рода загрязнений поверхностей. Компания ООО «Индустриальные решения и технологии» использует высококачественные очищающие материалы, соответствующие мировым стандартам. Используемые очищающие материалы способствуют восстановлению объектов в их первоначальном виде без изменения их физических или химических характеристик, путем промышленной очистки;

- компания заявитель не предоставляет услуги по ремонту и техническому обслуживанию объектов, что подтверждается сайтом компании.

В подтверждение своих доводов заявитель представил копии Интернет - страниц.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ.

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

С учетом даты (24.06.2010) приоритета заявки №2010720505/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

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

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих 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.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из аббревиатуры «IST», выполненной буквами латинского алфавита синего цвета, расположенной внутри прямоугольника голубого цвета и словосочетания «industrial solutions and technologies» выполненного буквами латинского алфавита синего цвета. Правовая охрана испрашивается в голубом и синем цветах.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно в своем составе содержит словесные элементы «INDUSTRIAL SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES», которые не обладают различительной способностью ввиду того, что указывают на назначение услуг. Данный факт заявителем не оспаривается.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «IST» по свидетельству № 304493 представляет собой буквосочетание, выполненное оригинальным способом оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого и красного цветов. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 9 и услуг 35 и 42 классов МКТУ[1].

Противопоставленный товарный знак «IST» по свидетельству № 87532 представляет собой буквосочетание, выполненное оригинальным штрихообразным способом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 9 и 16 классов МКТУ[2].

Противопоставленный товарный знак «IST» по свидетельству № 437112 представляет собой буквосочетание выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ [3].

Противопоставленные товарные знаки [1,2] охраняются в отношении товаров 09 и услуг 35 и 42 классов МКТУ. Ввиду того, что заявитель испрашивает правовую охрану только в отношении услуг 37 класса МКТУ, которые не однородны вышеуказанным товарам 9 и услугам 35 и 42 классов МКТУ, данные противопоставления снимаются.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] показал следующее.

Заявленное обозначение состоит из изобразительного элемента, внутри которого расположено буквосочетание и неохраняемых словесных элементов. Основную индивидуализирующую функцию в знаке выполняет прямоугольник и аббревиатура «IST», который фонетически тождественен буквосочетанию «IST» противопоставленного товарного знака.

Графически сравниваемые обозначения отличаются наличием в заявленном обозначении словесных элементов и наличием изобразительного элемента в виде прямоугольника синего цвета.

По семантическому критерию сходства анализ не проводился, ввиду того, что сравниваемые элементы являются буквосочетаниями.

Что касается однородности услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, то коллегия отмечает следующее.

Услуги 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] «информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; ремонт фотоаппаратов; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание звукового оборудования» направлены на ремонт конкретного оборудования и информации по вопросам строительства, то есть это комплекс мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса.

Услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, «услуги частных лиц или организаций по восстановлению объектов в их первоначальном виде или их сохранению без изменения их физических или химических характеристик, преимущественно

путем промышленной очистки» это удаление грязи в объекта очистки без изменения потребительских свойств.

Поскольку услуги 37 класса МКТУ не являются однородными, заявленному обозначению может быть предоставлена на правовая охрана в отношении услуг 37 класса МКТУ, как не противоречащему требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Делая выводы о возможности регистрации товарного знака, коллегия палаты по патентным спорам также приняла во внимание информацию о заявителе, согласно которой его деятельность заключается только в, эффективном удалении различного рода загрязнений без повреждения деликатных поверхностей, без использования химии (<http://www.ist-russia.ru/>).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 09.07.2012, отменить решение Роспатента от 24.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010720505/50.