

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 13.09.2011. Данное возражение подано ЗАО «ИРИМЭКС», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2010713231/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010713231/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «IRIMEX ИРИМЭКС» была подана на имя заявителя 23.04.2010 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.05.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2010713231/50 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «ЭРЕМЕКС EREMEKS EREMEX», свидетельство № 410581, приоритет 24.04.2008, ООО «ЭРЕМЕКС», услуги 35 класса МКТУ [1];

- «ERIMEX», свидетельство № 170573, приоритет 28.11.1996, ООО «ИТ Эримекс», услуги 35 класса МКТУ [2];

- «IRIMEX ИРИМЭКС», свидетельство № 427354, приоритет 15.12.2009, ООО «Институт энергоэффективности», товары 07 класса МКТУ [3].

В палату по патентным спорам 14.09.2011 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2010713231/50, доводы которого сводятся к следующему:

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, имеют производственно-техническое назначение, а услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [1-2], носят потребительский характер, в связи с чем они неоднородны;

- несогласие заявителя с противопоставлением [3] основывается на правилах пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку фирменное наименование заявителя включает словесные элементы заявленного обозначения, активно используется им и разрешение на использование своего наименования другому лицу не давал. В связи с этим подано соответствующее возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 427354.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии листов переписки по заявке № 2010713231/50 (1);
- распечатки свидетельств №№ 410581, 170573, 427354 (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (23.04.2010) заявки №2010713231/50 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 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 установлено, что 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 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 обозначение является комбинированным и представляет собой композицию, в центре которой выполнено стилизованное изображение глобуса, справа от которого расположен словесный элемент «IRIMEX ИРИМЭКС», выполненный в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Композиция обрамлена двумя стрелками, выполненными по кругу. Правовая охрана испрашивается в светло-синем и белом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ: «реклама; агентство по импорту, экспорту; по

коммерческой информации; советы потребителям, прогнозирование экономики; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; исследование в области маркетинга, в том числе изучение рынка; управление процессами обработки заказов на покупки; продвижение товаров и услуг (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц, включая услуги оптовой и розничной торговли; закупка и обеспечение предпринимателей товарами; деловая экспертиза (анализ рынка и советы потребителям)».

Противопоставленный знак [1] является словесным и содержит элемент «ЭРЕМЕКС EREMEKS EREMEX», выполненный в три строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений;

услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая».

Противопоставленный знак [2] является словесным и содержит элемент «ERÌMEX», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита (третья буква «I» содержит стилизованный апостроф). Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ: «информация статистическая, машинописные работы, обработка текста, прокат конторских машин и оборудования».

Противопоставленный знак [3] является комбинированным и представляет собой композицию, в центре которой выполнено стилизованное изображение глобуса, справа от которого расположен словесный элемент «IRIMEX ИРИМЭКС», выполненный в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Композиция обрамлена двумя стрелками, выполненными по кругу. Правовая охрана предоставлена в синем и зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве основных элементов (несущих индивидуализирующую нагрузку) элементы «IRIMEX ИРИМЭКС/ЭРЕМЕКС EREMEKS EREMEX/ERÌMEX». Данные элементы имеют, одинаковый состав согласных звуков, близкий состав гласных звуков и фонетически тождественную часть (МЭКС/МEX/MEKS), что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что рассматриваемые элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными.

Обозначенные элементы имеют близкое шрифтовое исполнение, содержат элементы, выполненные буквами одних и тех же алфавитов, что графически сближает знаки.

В целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку второстепенность графического фактора сходства и отсутствие семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией Палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, показывает, что они являются идентичными (например, «изучение рынка») или однородными (например, «деловая экспертиза (анализ рынка и советы потребителям)» и «информация и советы коммерческие потребителям») услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1-2], поскольку они относятся к информационным и маркетинговым услугам, а также к услугам в области рекламы и продвижения товаров, имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Довод заявителя о разном назначении сопоставляемых услуг не может быть признан убедительным, поскольку не нашел отражения в перечнях заявленного и противопоставленных товарных знаков.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] показал, что они содержат в своем составе тождественные элементы: словесный - «IRIMEX ИРИМЭКС» и изобразительный – глобус и стрелки. Отличие заключается в цветовом решении знаков (заявленное обозначение: светло-синий и белый; противопоставленный знак: синий и зеленый).

Изложенное свидетельствует о том, что в целом знаки ассоциируются друг с другом на основании всех факторов сходства, несмотря на отдельные их отличия.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Что касается товаров и услуг, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 класса МКТУ, относящихся к машинам, станкам, двигателям и другим орудиям. Заявленное обозначение предназначено для маркировки услуг 35 класса МКТУ, относящихся к рекламе, продвижению товаров [для третьих лиц], снабженческим услугам для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] и т.д.

Высокая степень сходства знаков, приближающаяся к тождеству, позволяет считать, что упомянутые услуги 35 класса МКТУ корреспондируют с товарами 07 класса МКТУ, в связи с чем их следует признать однородными.

Довод заявителя, о том, что словесный элемент противопоставленного товарного знака [3] воспроизводит его фирменное наименование без получения разрешения на его использование, не может быть признан убедительным, поскольку не устраняет сходства обозначений до степени смешения.

Маркировка однородных товаров (услуг) знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю (лицу, оказывающему услуги).

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых обозначений и однородности услуг 35 класса МКТУ товарам и услугам 07 и 35 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение «IRIMEX ИРИМЭКС» и противопоставленные ему знаки [1-3] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 13.09.2011, оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2011.