

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и в соответствии с 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 09.04.2008, поданное ЗАО со 100-процентными иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» по свидетельству №344421, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.02.2008 за №344421 для услуг 36 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «Флэйнер-Сити», Россия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 10.10.2017.

Оспариваемый товарный знак «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» является словесным и выполнен в две строчки по два слова стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов.

В Палату по патентным спорам 10.04.2008 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344421, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 36 и 37 классов МКТУ с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- «ИМПЕРИЯ», свидетельство №120617, приоритет 26.01.1993, на имя ЗАО со 100-процентными иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД», Россия [1];

- «IMPERIA», свидетельство №273133, приоритет 14.10.2002, на имя ЗАО со 100-процентными иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД», Россия [2];

- комбинированный «IMPERIA», заявка №2007723981/50, приоритет 03.08.2007, на имя ЗАО со 100-процентными иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЭЙТЭД», Россия [3];

- комбинированный «ИМПЕРИЯ ЦЕНТР», свидетельство №292919, приоритет 03.03.2003, на имя ООО «Производственно-торговая компания «РЕЙТИНГ», Россия [4];

- входящие в состав оспариваемого знака слова никак не связаны между собой грамматически и по смыслу. Словосочетание «IMPERIA TOWER» состоит из транслитерации русского слова «империя» и знаменательного английского слова «tower», другое словосочетание «ИМПЕРИЯ ТАУЭР» состоит из русского слова «империя» и транскрипции английского слова «tower»;

- в лексике русского языка отсутствует слово «тауэр», в английском языке нет слова «imperia», т.е. имеет место полное отсутствие какой-либо связи между словами, каждое слово воспринимается по отдельности;

- в оспариваемом знаке наиболее сильным элементом с позиций выполнения индивидуализирующей функции является слово «ИМПЕРИЯ/IMPERIA», поскольку оно занимает начальное положение в каждой из строк, и в первую очередь обращает на себя внимание потребителей;

- слово «TOWER» (англ.: башня, вышка, крепость, опора) косвенным образом намекает на вид и назначение части оказываемых услуг в области строительства и операций с недвижимостью, т.е. является «слабым» элементом знака;

- противопоставляемые товарные знаки [1-3] полностью входят в состав оспариваемого товарного знака, содержащего фонетически и семантически тождественные элементы. Графический критерий сходства не носит

самостоятельного характера, поскольку незначительные шрифтовые отличия не оказывают влияния на восприятие знаков потребителем;

- услуги 36 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-3] охватывают широкий спектр услуг в области страхования, финансирования, операций с недвижимостью, кредитных организаций, оценке, однородны услугам 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- в противопоставленном знаке [4] имеются два словесных элемента «ИМПЕРИЯ» и «ЦЕНТР», совершенно не связанные между собой грамматически и по смыслу, причем элемент «ЦЕНТР» исключен из охраны знака. Охраноспособный элемент противопоставленного знака [4] «ИМПЕРИЯ» фонетически дважды входит в оспариваемый товарный знак, а связи с чем обозначения можно признать сходными до степени смешения;

- услуги 37 класса, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [4]: «установка оборудования; строительство, кроме судостроения; ремонт зданий, сооружений», однородны части услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 344421 недействительной в отношении всех услуг 36 и части услуг 37 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки сведений о свидетельствах №№ 344421, 292919, 273133, 120617 и заявке № 2007723981/50 на 12 л.

Правообладателем 28.05.2008 был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель считает все противопоставленные знаки не сходными с оспариваемым товарным знаком, поскольку у сравниваемых обозначений отсутствует фонетическое и семантическое сходство;

- слово «империя» имеет значение «1. монархическое государство во главе с императором; вообще государство, состоящее из территорий, лишенных экономической и политической самостоятельности и управляемых из единого

центра; 2. перен. крупная монополия, осуществляющая контроль над целой отраслью промышленности, над какой-нибудь деятельностью»;

- обозначение «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» не имеет конкретного значения, но ассоциируется с императорской башней/императорским замком, при этом композиционное исполнение элементов оспариваемого знака не позволяет выделить слова «империя», «imperia»;

- необходимо учитывать существование ряда регистраций знаков обслуживания со словесным элементом «ИМПЕРИЯ» в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ, зарегистрированных на различных лиц («ИМПЕРИЯ БИЗНЕСА», «ИМПЕРИЯ УСПЕХА», «СЕВЕРНАЯ ИМПЕРИЯ», «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА»), что позволяет утверждать, что элемент «империя» не образует блока регистраций на имя одного лица, и, следовательно, не будет ассоциироваться у потребителя только с одним производителем;

- правообладатель является инвестором строительства шестидесятиэтажной башни «Imperia Tower», т.е. оспариваемый товарный знак прямо связан с оказываемыми под ним услугами – строительство и иные операции с объектом недвижимости – башней.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 344421 в силе.

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

С учетом даты приоритета (10.10.2007) заявки №2007731256/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министром России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 (если заявки на них не отозваны) или 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) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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).

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.

Оспариваемый товарный знак «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» является словесным и содержит четыре слова, расположенных по два слова в две строки. В верхней строке размещены слова «IMPERIA TOWER», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в нижней строке – «ИМПЕРИЯ ТАУЭР», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «ИМПЕРИЯ» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ: «страхование и финансирование».

Противопоставленный знак «IMPERIA» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ: «операции с недвижимостью».

Противопоставленный знак «Imperia» [3] является комбинированным и представляет собой слово «Imperia», подчеркнутое линией. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак [4] является комбинированным. Словесные элементы «ИМПЕРИЯ», «ЦЕНТР» выполнены в две строки заглавными буквами русского алфавита. Над словесными элементами расположен изобразительный элемент, который представляет собой две окружности в виде двух пересекающихся орбит, внутри которых помещено стилизованное

изображение многогранной звезды. Слово «ЦЕНТР» - неохраняемый элемент. Правовая охрана знаку предоставлена в черном, сером, темно-сером, белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Анализ словарей основных европейских языков показал, что лексических единиц «IMPERIA» и «ТАУЭР» в естественных языках не существует. Вместе с тем, слово «ИМПЕРИЯ» является лексической единицей русского языка и означает: 1. монархическое государство, глава которого носит титул императора. 2. период императорской власти в каком-нибудь государстве (истор.). Слово «TOWER» является лексической единицей английского языка и означает: башня, вышка, крепость (<http://slovari.yandex.ru>).

Поскольку оспариваемый товарный знак выполнен в две строки, верхняя строка – буквами латинского алфавита, нижняя строка – буквами кириллического алфавита, то обозначение в целом воспринимается как две группы слов, одна из которых является транслитерацией другой. Проанализировав обе группы слов оспариваемого товарного знака, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что данные слова не образуют ни в английском, ни в русском языках словосочетаний, имеющих единое семантическое значение. В этой связи все слова в знаке анализируются по отдельности.

В оспариваемом знаке слово «IMPERIA», выполненное буквами латинского алфавита, занимает первоначальное положение в верхней строке, а слово «ИМПЕРИЯ» - первоначальное положение в нижней строке. С учетом отсутствия семантической взаимосвязи между словами и восприятием каждого слова по отдельности, имеет место вхождение противопоставленных знаков [1-3] в качестве самостоятельных элементов в оспариваемый товарный знак, что обуславливает ассоциирование обозначений друг с другом в целом.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку использование стандартных шрифтов у всех исследуемых обозначений, а также наличие в противопоставленном знаке [3]

линии, не привносят в восприятие обозначений ничего, что могло бы повлиять на сближение или различие знаков с точки зрения их индивидуализирующих свойств.

Коллегией Палаты по патентным спорам было также учтено, что противопоставленные знаки [1-3] принадлежат одному лицу, в силу чего они образуют серию знаков, в основу которой положены элементы: «ИМПЕРИЯ», «IMPERIA». Это обстоятельство обуславливает вывод о том, что оспариваемый знак может быть воспринят как принадлежащий указанной выше серии знаков, породив их смешение на рынке.

Услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, идентичны услугам 36 класса МКТУ противопоставленного знака [3] и однородны услугам 36 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-2], поскольку соотносятся друг с другом как род-вид.

Изложенное позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» с противопоставленными знаками [1-3] в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [4] показал следующее.

Как было указано, оспариваемый товарный знак имеет две группы слов, фонетически одна из которых является транслитерацией другой – «ИМПЕРИЯ ТАУЭР».

Несмотря на то, что элемент «ЦЕНТР» в противопоставленном знаке [4] является неохраняемым элементом, коллегия Палаты по патентным спорам оценивала данное словосочетание в целом, т.е. как словесный элемент – «ИМПЕРИЯ ЦЕНТР», поскольку композиционно он включен в знак в качестве единой словесной конструкции.

В этой связи, сопоставление оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [4] показало фонетическое несходство знаков, которое усиливается наличием в оспариваемом знаке четырех слов.

Следует отметить, что противопоставленный товарный знак [4] имеет оригинальную графическую проработку: изобразительный элемент, занимающий значительное пространственное местоположение и выполненный в цвете, что позволяет сделать вывод о графическом несходстве сопоставляемых знаков в целом.

Отсутствие взаимосвязи между словами и в оспариваемом, и в противопоставленном товарных знаках позволяет говорить об отсутствии определенной семантики у сравниваемых товарных знаков, в связи с чем сопоставление по семантическому критерию не может быть проведено.

Различие по фонетическому критерию и оригинальность графической проработки противопоставленного товарного знака [4] обуславливают отсутствие ассоциирования знаков друг с другом в целом.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности услуг не является необходимым.

Изложенное позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» с противопоставленным знаком [4] в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Довод правообладателя о том, что оспариваемый знак прямо связан с оказываемыми под ним услугами, не может быть принят во внимание, поскольку не имеет отношения к существу спора.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.04.2008 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №344421 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

(511)

37 – строительство; ремонт; установка оборудования; асфальтирование; бурение скважин; восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация строительных сооружений; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; заправка картриджей [тонеров]; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; набивка мебели; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обновление одежды; обработка анткоррозионная; обработка анткоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; полирование транспортных средств; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы

газо-слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт насосов; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт транспортных средств; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции обслуживания транспортных средств; стирка; стирка белья в прачечных; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство молов, дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка внутри зданий; уборка улиц; уничтожение паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей]; услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт

охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание кабинетского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка пемзой или песком; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями.