

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 06.07.2007, поданное ЗАО «Бизнес Ньюс Медиа», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «CEO» по свидетельству №319862, при этом установлено следующее.

Товарный знак «CEO» по заявке №2003700127/50 с приоритетом от 04.01.2003 зарегистрирован 15.04.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 319862 на имя «ГЕОНЕК-СИБ», Россия в отношении товаров и услуг 05, 16, 41, 44 и 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. В результате договора об уступке, зарегистрированного Роспатентом 23.01.2007 за № РД0016929, в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ было выдано свидетельство №319862 на имя ЗАО "Бизнеском", Россия (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «CEO» является словесным и выполнен буквами русского алфавита. Обозначение образовано из начальных букв словосочетания «Система Естественного Оздоровления».

В Палату по патентным спорам 06.07.2007 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 319862 частично, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «CEO» имеет устойчивое семантическое значение – распространенная аббревиатура английского словосочетания «Chief Executive Officer». Термин «CEO» давно и устойчиво вошел в терминологию менеджмента как наименование высшего должностного лица организации,

выполняющего исполнительно-распорядительные функции и обладающего самым широким кругом полномочий;

- определение термина «CEO» приводится во множестве словарно-справочных изданий и означает: управляющий высшего ранга (напр., директор-распорядитель; главный исполнительный директор), генеральный директор. При этом ни одно из словарно-справочных изданий не приводит иного содержания термина «CEO», кроме «Chief Executive Officer» и не содержит определений этого термина кроме вышеуказанных;

- об известности этого термина свидетельствует его частое использование в публикациях в средствах массовой информации: должность (пост) CEO;

- термин «CEO» также используется в названиях специальных публичных мероприятий, участниками которых выступают руководители компаний и главы государств. Так, с 1996 г. в рамках форума АТЭС (Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества) ежегодно проводятся встречи лидеров бизнеса государств, входящих в АТЭС, в том числе и Россия;

- с 1993 по 2002 гг., т.е. до даты подачи заявки, проводилось ряд конференций и встреч, в том числе и ежегодных, в которых участвовали CEO различных компаний. Такие встречи проводятся и до настоящего времени (2005-2007 гг.), что свидетельствует о длительном и устойчивом применении во всемирной практике организации и проведения публичных мероприятий (конференций, встреч, форумов и т.д.) для указания на состав их участников;

- подтверждением практического использования обозначения «CEO» в повседневной деловой практике может служить его размещение на визитных карточках лиц, занимающих соответствующие должности в различных организациях, при этом обозначение используется без дополнительных пояснений;

- обозначение «CEO» утратило различительную способность в отношении следующих услуг 41 класса МКТУ: «обучение практическим навыкам (демонстрация); организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов (обучение); организация и проведение семинаров; услуги образовательно-воспитательные»;

- в соответствии с определением толкового словаря, «символ» – то, что служит условным знаком какого-нибудь понятия, явления, идеи. Обозначение «CEO» в результате длительного его использования стало общепринятым в деловой деятельности символом должности, подразумевающей наличие высших полномочий исполнительной власти в организации. Использование обозначения в названиях мероприятий (конференций) выступает символом того, что данное мероприятие проводится на высшем уровне и в нем принимают участие лица, обладающие высшими полномочиями исполнительной власти в своих организациях;

- использование обозначения «CEO» при организации и проведении конференций прямо характеризует соответствующие услуги, указывая на их вид (конференция представителей, занимающих должность CEO), качество (конференция на высшем уровне) и назначение (для лиц, занимающих должность CEO);

- услуги 41 класса МКТУ: «обучение практическим навыкам (демонстрация); организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов (обучение); организация и проведение семинаров; услуги образовательно-воспитательные» относятся к числу образовательных услуг, содержанием которых является передача определенных знаний и выработка практических навыков, в связи с чем маркировка этих услуг обозначением «CEO» будет характеризовать свойство и назначение этих услуг;

- обозначение «CEO» является прямым указанием на должность лица, обладающего высшими полномочиями, что приводит к тому, что у любого лица может возникнуть необходимость в случае организации и проведения конференции использовать обозначение CEO для описания услуги путем указания на вид, качество и назначение данного мероприятия. Таким образом, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку ущемляет интересы других лиц, оказывающих аналогичные услуги.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка свидетельства № 319862 на 1 л. [1];
- копии страниц «Англо-русского экономического словаря» на 2 л. [2];

- копии страниц «Англо-русского толкового словаря валютно-кредитных терминов» на 2 л. [3];
- копии страниц «Англо-русского банковского энциклопедического словаря» на 2 л. [4];
- копии страниц «Англо-русского словаря по рекламе и маркетингу» на 2 л. [5];
- копии страниц «Нового англо-русского банковского и экономического словаря» на 2 л. [6];
- информация сайта <http://lingvo.yandex.ru> на 2 л. [7];
- материалы из различных средств массовой информации за 2000-2002 гг. на 35 л. [8];
- материалы из сети Интернет на английском языке на 26 л. [9];
- копии страниц «Толкового словаря русского языка» на 3 л. [10];
- фотографии визиток на 1 л. [11].

На основании изложенного лице, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №319862 недействительной полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил 04.12.2007 отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «CEO» имеет словесный характер с точки зрения звукового строения, поэтому изначально является охраноспособным и обладает различительной способностью;
- исполнение обозначения «CEO» русскими буквами указывает на его принадлежность к лексике русского языка, в связи с чем общепринятость аббревиатуры должна быть подтверждена словарями русского языка, в которых аббревиатура «CEO» на сегодняшний день отсутствует;
- согласно грамматике английского языка аббревиатура словосочетания «Chief Executive Officer» может звучать по-разному: «сиинеу», «чио», при этом в случае перевода словосочетания на русский язык «Управляющий Высшего Ранга» аббревиатура будет звучать как «УВР»;

- в новостных сообщениях аббревиатура «CEO» связана с деятельностью в основном иностранных специалистов, переводные статьи повторяют аббревиатуру «CEO» без транслитерации на русский язык. Специалисты, знающие, от какого словосочетания произносится «CEO», и не специалисты произносят аббревиатуру по-разному;

- в возражении приведены специализированные словарные издания, тогда как в общеупотребительном словаре аббревиатуры «CEO» не значится, это показывает, что «CEO» не используется настолько широко, что ее знают все слои населения, обозначение известно узкому кругу специалистов;

- данная аббревиатура используется в России в иностранных компаниях, рабочий язык которых английский, на российских же предприятиях нет практики использования должности «CEO»;

- аббревиатура «CEO» не имеет устойчивого семантического значения для российского потребителя, значит, на территории России она не может быть общепринятой аббревиатурой и не связана в сознании среднего российского потребителя с услугами по проведению конференций, семинаров и других мероприятий;

- довод возражения о том, что обозначение «CEO» является общепринятым символом деятельности по проведению конференций, является не убедительным, поскольку не подтверждается фактическими данными на начало 2003 г., аббревиатура «CEO» носит нейтральный характер по отношению к услугам по организации и проведению конференций, семинаров и любых других мероприятий;

- обозначение «CEO» не является лексической единицей, т.к. нет информации о лексеме «CEO» в общедоступных словарях и не является определенным понятием для специальной области науки, техники, искусства, поэтому оно не может быть признано общепринятым термином, характерным для услуг по организации и проведению конференций, семинаров и любых других мероприятий;

- обозначение «CEO» на территории России не воспринимается как описание какого-то качества, не является характеристикой чего-либо, так как не имеет устойчивого смыслового значения. Назначение услуг по проведению

конференций, семинаров – это получение определенных навыков, знаний, в связи с чем название «CEO» не может характеризовать качество обучения, а только косвенно может указывать на тему конференции, а не на характеристики данной услуги.

В подтверждение изложенных доводов к отзыву приложены следующие материалы:

- информация словарных сайтов сети Интернет на 2 л. [12];
- копии страниц «Российского энциклопедического словаря» на 2 л. [13];
- копии страниц «Словаря русского языка» на 2 л. [14];
- копия заявления заявки № 2003700127/50 на 1 л. [15];
- копии страниц «Новейшего англо-русского русско-английского словаря» на 7 л. [16];
- информация сети Интернет на 4 л. [17];
- копии страниц «Толкового словаря русского языка» на 4 л. [18].

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 319862.

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

С учетом даты приоритета заявки (04.01.2003) правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого знака включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно подпункту (1.4) пункта 2.3 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и технике.

Согласно подпункту (1.5) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание 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; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Оспариваемый товарный знак «CEO» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами. Следует отметить, что написание букв «С», «Е» и «О» латинского и русского алфавитов совпадает, что обуславливает возможность восприятия оспариваемого обозначения как лексической единицы английского или русского языков.

Термин – это слово или словосочетание – название определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства (см. «Толковый словарь русского языка», С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, 1999, с. 795).

Согласно представленным словарным данным [2-6] слово «CEO» является лексической единицей английского языка и имеет значение – распространенное сокращение английского словосочетания «Chief Executive Officer» - управляющий высшего ранга, главный исполнительный директор. Следует отметить, что обозначение «CEO» имеет только одно и тоже значение во всех представленных словарно-справочных изданиях. Так, в качестве

термина элемент CEO указан, например, в англо-русском словаре по рекламе и маркетингу [5].

Обозначение «CEO» широко используется в публикациях средств массовой информации [8] (далее – СМИ), в частности, в статьях, касающихся вопросов смены высшего руководства всемирно известных компаний в различных областях жизнедеятельности человека. Так, например СМИ «Актуальные аспекты управления» 29.06.2002 был опубликован материал о CEO сборной Южной Кореи по футболу, 11.07.2002 – интервью с Павлом Анфаловым, компания «Арбат энд Ко.», по теме: «Какими качествами должен обладать менеджер, претендующий на пост CEO?».

Кроме того, обозначение «CEO» стало использоваться при проведении встреч на высшем уровне. Так, СМИ «Время новостей» от 16.11.2000, № 168 был опубликован материал о саммите АТЭС (Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества), в котором участвовали главы государств (лидеры экономики), применительно к которым был использован термин «CEO». 24.05.2001 прошел пятый Microsoft CEO Summit – съезд руководителей компаний, ежегодно проводимый Microsoft. Также, 04.09.2001 опубликован анонс встречи руководителей ведущих компаний отрасли беспроводной связи (The Wireless World 2001 CEO Summit).

В дальнейшем использование обозначения в названиях проводимых мероприятий было продолжено (СМИ «Русский Журнал» 17.11.2006 был опубликован материал о саммите АТЭС – CEO Summit). Представленные визитки [11] также свидетельствуют об использовании различными предприятиями обозначения «CEO» (Chief Executive Officer) как указание должности руководящего работника.

Регистрация оспаривается в отношении услуг 41 класса МКТУ: «обучение практическим навыкам (демонстрация); организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов (обучение); организация и проведение семинаров; услуги образовательно-воспитательные». Очевидно, что знак предназначен для маркировки услуг, связанных с проведением публичных мероприятий, в том числе и мероприятий международного характера.

Использование обозначения «CEO» применительно к аналогичным отношениям (СМИ и специализированные словари) позволяет прийти к выводу, что данное буквосочетание характерно для данных отношений и будет восприниматься как аббревиатура от «Chief Executive Officer». Указанное свидетельствует о том, что «CEO» является термином в области обучения и проведения публичных мероприятий, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Довод правообладателя о том, что в общеупотребительном словаре понятие «CEO» отсутствует, является неубедительным, поскольку нормы Закона не предусматривают данного требования. Довод правообладателя о принадлежности обозначения «CEO» к лексике русского языка не подтвержден документально.

Символ – это: 1) предмет или действие, служащее условным знаком чего-н., выражающее, означающее какое-н. понятие, идею; 2) художественный образ, в котором условно выражены идеи и переживания (<http://slovari.yandex.ru/>).

Словесный элемент «CEO» не является символом в какой-либо отрасли хозяйства или области деятельности, в связи с чем не может быть отнесен к общепринятым символам.

Как указано выше, слово «CEO» имеет значение в английском языке – управляющий высшего ранга, главный исполнительный директор.

Кроме того, в отношении услуг 41 класса МКТУ: «обучение практическим навыкам (демонстрация); организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов (обучение); организация и проведение семинаров; услуги образовательно-воспитательные» заявленное обозначение будет указывать на назначение услуг, а именно, для должностных лиц высшего ранга, или, что в мероприятиях принимают участие должностные лица высшего ранга, т.е. носит «описательный» характер.

Исходя из вышеизложенного, имеются основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

При принятии решения коллегией Палаты по патентным спорам не учитывались документы [9], поскольку представлены без перевода на русский язык.

Относительно доводов правообладателя, изложенных в особом мнении, представленном 07.12.2007, необходимо отметить следующее.

Довод правообладателя о том, что на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 04.12.2007, было отказано в просьбе о переносе заседания по причине болезни сотрудников, в связи с чем не было реализовано право на отстаивание своих позиций при рассмотрении возражения, не может быть признан убедительным по следующим причинам. На упомянутом заседании коллегии присутствовал представитель правообладателя, полномочия которого на ведение дел в Палате по патентным спорам подтверждены доверенностью от 10.09.2007.

Остальные доводы особого мнения от 07.12.2007 рассмотрены в тексте решения, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 06.07.2007, признать правовую охрану товарного знака «CEO» по свидетельству №319862 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:**

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

Г (511) Г

16 - авторучки; афиши, объявления; брошюры; буклеты; газеты; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; календари; каталоги; книги; коробки картонные или бумажные; материалы графические печатные; материалы для обучения (за исключением приборов); наклейки самоклеящиеся; обертки для бутылок картонные или бумажные; пакеты бумажные; пакеты, мешки (конверты, обертки; сумки) для упаковки бумажные или пластмассовые; плакаты; продукция печатная; проспекты; этикетки, за исключением тканевых.

41 - издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; клубы здоровья.

