

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 25.05.2006, поданное фирмой Джилмар С.п.А. Италия (далее - заявитель) на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения (далее - решение экспертизы) по заявке №2004709529/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004709529/50, с приоритетом от 29.04.2004 является фирма Джилмар С.п.А. Италия (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «ICEBERG», выполненное заглавными буквами латинского алфавита. В переводе с английского языка имеет значение – «айсберг».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Экспертизой 21.02.2006 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и пунктов 2.8 (2.8.2) и 14.4.2.4, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным

Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ следующими товарными знаками:

- комбинированным товарным знаком «А-айсберг» по свидетельству № 169758, с приоритетом от 03.04.97 [1];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом "а- айсберг" по свидетельству № 278045, с приоритетом 19.08.02 [2];

- словесным товарным знаком «Iceberg Айсберг», по свидетельству № 175053, с приоритетом от 22.07.97 [3].

В Палату по патентным спорам поступило возражение заявителя от 25.05.2006, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы ввиду того, что противопоставленные в решении экспертизы обозначения и заявленное обозначение не являются сходными по всем трем критериям, а так же предназначены для разных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников спора, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необедительными.

С учетом даты (29.04.2004) поступления заявки № 2004709529/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеупомянутые Закон и Правила.

Согласно пункту 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 или охраняемыми в 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 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «ICEBERG» выполнено заглавными буквами латинского алфавита.

В переводе с английского языка слово «ICEBERG» имеет значение –айсберг (см. Англо-Русский словарь составлен проф. Мюллером В.К., М., 1956, стр. 302).

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и состоит из словесного элемента «а • айсберг», выполненного прописными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Над словесным элементом расположено стилизованное изображение горы, вписанной в овал. Овал выполнен в черно-белом цветовом решении.

Противопоставленный товарный знак [2] является словесным и состоит из буквы «а» и расположенного справа от нее слова «айсберг», разделяет эти два элемента стилизованное изображение дефиса в виде точки.

Противопоставленный товарный знак [3] является словесным и состоит из слов «АЙСБЕРГ»/ «ICEBERG», выполненных заглавными буквами, соответственно, русского и латинского алфавитов оригинальным шрифтом. Словесные элементы расположены друг под другом, что обуславливает восприятие второго в качестве транслитерации первого.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных регистраций [1-3], показал, что каждое из них содержит в своем составе один и тот же словесный элемент «ICEBERG»/ «айсберг».

Таким образом, явным образом прослеживается фонетическое и семантическое тождество заявленного обозначения и противопоставленной регистрации [3] и фонетическое сходство при семантическом тождестве словесных составляющих заявленного обозначения и регистраций [1, 2].

Поскольку в исследуемых обозначениях именно слово «ICEBERG» несет в себе основную индивидуализирующую нагрузку, обозначения ассоциируются друг с другом в целом.

Различия между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, именно, наличие отдельно стоящей буквы "а" в начале слова "айсберг" - "а-айсберг" в регистрациях [1-2], выполнение словесных элементов «ICEBERG»/«АЙСБЕРГ» буквами русского и латинского алфавитов оригинальным шрифтом в регистрации [3], изображение стилизованного айсберга в регистрации [1], не оказывают существенного влияния на восприятия знаков, снижая значение графического фактора сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные регистрации [1-3] являются сходными по основным факторам сходства, семантическому и фонетическому.

Относительно однородности услуг, на которые распространяется действие правовой охраны противопоставленных регистраций, и услуг, указанных в перечне заявки, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана испрашивается заявленному обозначению в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «Франчайзинг, сбор для третьих лиц различных товаров и размещение их для удобства изучения и приобретения потребителями, а именно услуги розничной торговли, организация выставок в выставочных и демонстрационных залах в коммерческих или рекламных целях».

Противопоставленная экспертизой регистрация [1]- зарегистрирована в отношении услуг 35 класса МКТУ: реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

Регистрации [2] предоставлена, в том числе, и в отношении таких услуг 35 класса МКТУ как «продвижение товаров [для третьих лиц]».

Товарный знак [3] зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ- «экспортно-импортные операции, сбыт товаров через посредников».

Продвижение товаров на рынке – (англ. merchandising, promotion) – базовый элемент, генеральная цель маркетинга, состоящая в приспособлении характеристик товара к требованиям рынка; совокупность самых разных мер, усилий, действий, предпринимаемых производителями, продавцами товара, посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, расширения рыночного поля товара. В ходе продвижения товара определяются способы стимулирования его продаж, для чего устанавливается сотрудничество с торговыми представителями. Задача продвижения – максимально приспособить продукцию к потребностям и вкусам потребителей [Энциклопедический словарь

бизнесмена, под ред. М.И. Молдованова, Киев, «Техника», Научно-технический центр «КОНСАЛТИНГ», 1993, стр. 265].

Магазин – торговое предприятие, занимающееся продажей товаров конечным потребителям. Как правило, магазин расположен в отдельном помещении и осуществляет розничную торговлю [Там же, стр. 169].

Положениями ГОСТа Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения» установлено следующее.

Розничная торговля – торговля товарами и оказание услуг покупателям для личного, семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Предприятие розничной торговли – торговое предприятие, осуществляющее куплю-продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг покупателям для их личного, семейного, домашнего использования.

Оптовая торговля – торговля товарами с последующей их перепродажей или профессиональным использованием.

Предприятие оптовой торговли – торговое предприятие, осуществляющее куплю-продажу товаров с целью их последующей перепродажи, а также оказывающее услуги по организации оптового оборота товаров.

Поскольку деятельность магазинов, являющихся одним из видов предприятий розничной торговли, подразумевает приложение определенных усилий в целях увеличения сбыта товаров, то услуги магазинов представляют собой составную часть услуг «продвижение товаров для третьих лиц».

Сбыт товаров - система мероприятий по реализации товаров. Фирмы осуществляют сбыт товаров через собственную систему сбыта, представителей фирмы, бюро по сбыту, сбытовые конторы, торговые точки, совместные фирмы, ассоциации и т.д. (см. [www.slovari.yandex.ru/art.xml?art](http://www.slovari.yandex.ru/art.xml?art))

Реализация продукции - продажа произведенных или перепродаваемых товаров и услуг, сопровождающаяся получением денежной выручки. (см. [www.Glossary.ru/cgi-bin/g1](http://www.Glossary.ru/cgi-bin/g1)).

Реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке ( см. ФЗ № 38 от 12.03.06 «О рекламе»).

Термин "Коммерческая концессия" эквивалентен терминам франчайзинг, франшиза.

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д.

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг). Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей (ст. 1027 ГК РФ). (см. см. [www.slovari.yandex.ru/art.xml?art](http://www.slovari.yandex.ru/art.xml?art))

Таким образом, анализ услуг, указанных в перечне заявленного обозначения и услуг, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-3], показал, что услуги соотносятся между собой как род- вид, поскольку услуги розничной торговли, указанные в перечне заявленного обозначения, являются неотъемлемой частью такой услуги как «продвижение товаров» [2], сбыт товаров через посредников [3], а такая услуга как «реклама» [1] является сопутствующей услугой для розничной торговли, поскольку имеет назначение привлечь внимание неопределенного круга лиц к товарам.

Услуга «франчайзинг» - один из способов продвижения товаров с использованием таких инструментов как деловая репутация, фирменное наименование, коммерческий опыт.

Очевидно, что вышеуказанное свидетельствует о том, что все проанализированные услуги имеют одно назначение, сходный круг потребителей и преследуют одни цели.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований, опровергающих решение экспертизы от 21.02.2006 г., и подтверждающих мнение заявителя.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 25.05.2006, оставить в силе решение экспертизы от 21.02.2006.**



