

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 22.03.2003, поданное компанией Атон Ассет Менеджмент, Каймановы острова (Брит.) (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны изобразительному товарному знаку по свидетельству № 221116, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2001702093/50 с приоритетом от 26.01.2001 зарегистрирован 13.09.2002 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 221116 на имя ООО «Росинэкс», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый изобразительный товарный знак выполнен в виде квадрата, разбитого по перекрещенным перпендикулярно друг другу линиям, направленным в бесконечность, на фрагменты разной величины: два маленьких и два больших с прямым углом и лекальным изгибом. Знак охраняется в белом, синем и красном цвете.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.03.2006, в котором выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны изобразительному товарному знаку по свидетельству № 221116 полностью как произведенного в нарушение требований статьи 6<sup>quinquies</sup> и 10<sup>bis</sup> Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция), пункта 2 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон), и пункта 2.4 Правил составления подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации

08.12.95, регистрационный № 989, введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Доводы возражения сводятся к следующему.

Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными комбинированными товарными знаками по свидетельству № 150626 [1] и по свидетельству № 150627 [2], правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, в отношении однородных услуг 36 и 38 классов МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение, указанное обусловлено сходством изобразительных элементов в сравниваемых знаках.

В возражении также указано, что активное использование лицом, подавшим возражение, противопоставленных товарных знаков [1] и [2] при осуществлении своей деятельности на территории Российской Федерации до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак способствует высокой вероятности смешения оспариваемого товарного знака с товарными знаками лица, подавшего возражение, ассоциации услуг, предоставляемых правообладателем оспариваемого знака, с услугами, предоставляемыми правообладателем противопоставленных знаков и, как следствие, введение в заблуждение потребителя относительно услуг и их производителя.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, привел следующие аргументы:

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных комбинированных товарных знаков со словесными элементами «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АТОН» [1] и «THE INVESTMENT COMPANY «АТОН» [2] показал отсутствие между ними сходства до степени смешения, поскольку их изобразительные элементы различаются по всем признакам, определяющим сходство изобразительных обозначений, в том числе по внешней форме, симметрии, смысловому значению, характеру изображения, цветовой гамме.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся возможности введения в заблуждение потребителя, правообладатель указал, что является крупнейшей организацией, созданной в 1995 году, основным направлением деятельности которой является организация международных выставок. Активное использование оспариваемого изобразительного знака в течение длительного времени дает основание считать, что он приобрел достаточную различительную способность в качестве средства индивидуализации правообладателя и не может вводить в заблуждение потребителя относительно услуг и их производителя.

Вместе с тем в отзыве правообладатель отметил, что согласен сократить перечень услуг, исключив из него услуги 36, 38 классов МКТУ, однородные услугам 36 и 38 классов МКТУ противопоставленных регистраций [1] и [2].

К отзыву приложены фотографии и рекламные листки с изображением оспариваемого знака на проводимых правообладателем выставках.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты 26.01.2001 поступления заявки № 2001702093/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом (14.4.2.3) Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Оспариваемый изобразительный товарный знак, как указывалось выше, выполнен в виде квадрата, разбитого по перекрещенным перпендикулярно друг другу линиям на две пары изобразительных элементов в виде прямоугольных треугольников.

Внешние стороны указанных изобразительных элементов выполнены в виде плавных изогнутых линий. Верхние и нижние, левые и правые изобразительные элементы, выполненные, соответственно, в красном и синем цвете, отличаются друг от друга размером и расположены ассиметрично.

Композицию отличает яркая контрастная цветовая гамма, делящая изображение на две части, развернутые по вертикали относительно друг друга в противоположные стороны.

Противопоставленные товарные знаки являются комбинированными и включают словесные элементы «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АТОН» [1] и «THE INVESTMENT COMPANY «ATON» [2].

Четыре равных по размеру прямоугольных треугольника, составляющих изобразительную часть противопоставленных знаков, составлены таким образом, что по горизонтальной и по вертикальной осям расположены катеты различной длины.

Противопоставленные знаки выполнены в черно-белой цветовой гамме.

Сравнительный анализ изобразительных элементов оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] и [2] выявил их сходство, определяемое внешней формой (контуром) изобразительных элементов (четыреугольник, разбитый по перекрещенным перпендикулярно друг другу линиям на изобразительные элементы в виде прямоугольных треугольников), симметрия относительно перпендикулярных линий, стилизованный характер изображений.

Различная цветовая гамма сравниваемых обозначений ослабляет их сходство, однако общее зрительное впечатление, производимое ими на потребителя, сходно, что позволяет сделать вывод о сходстве знаков в целом.

Однородность услуг 36 и 38 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый изобразительный товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1] и [2], не вызывает сомнений, поскольку эти услуги относятся к одному виду, имеют одно назначение и круг потребителей, что правообладателем не оспаривается. Кроме того, правообладатель в своем отзыве выразил согласие на исключение из перечня принадлежащего ему знака услуг 36 и 38 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого изобразительного знака на соответствие его требованиям пункта 2 статьи 6 Закона не выявил в его составе элементов, несущих какую-либо информацию о товарах, услугах и их производителе, порождающих в сознании потребителя представление об определенном качестве товаров и услуг или месте их происхождения, которые не соответствуют действительности. В возражении отсутствуют конкретные данные, подтверждающие, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно его изготовителя. Вместе с тем информация о деятельности компании Атон Ассет Менеджмент, изложенная в возражении, не достаточна для однозначного вывода о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи между оспариваемым знаком и компанией Атон Ассет Менеджмент.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 2 статьи 6 Закона является недоказанным.

Положения статьи 6<sup>quinquies</sup> Парижской конвенции, на которую дана ссылка в возражении, относительно признания знаков недействительными, если они могут затронуть права, приобретенные третьими лицами, и необходимости учета фактических обстоятельств, особенно продолжительности применения знака при определении охраноспособности, отражены в указанных выше статьях 6 и 7 Закона и рассмотрены в настоящем решении.

Положения статьи 10<sup>bis</sup> Парижской конвенции, на которую ссылается лицо, подавшее возражение, касаются недобросовестной конкуренции, что не относится к

основаниям, по которым, согласно статье 28 Закона, возможно оспаривание и признание недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 22.03.2006 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 221116 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

09 - приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и ЭВМ; огнетушители.

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности, за исключением мебели; учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры; пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам; игральные карты; шрифты; клише типографские.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

37 - строительство; ремонт; установка оборудования.

39 - транспорт [перевозки]; упаковка и хранение товаров; организация путешествий.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий.

42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товаров.