

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, 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 27.01.2009, поданное Огилви энд Мэтер Групп (Холдингс) Лимитед, Великобритания (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 30.10.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006725359/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006725359/50 с приоритетом от 04.09.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение – «OGILVY HEALTHWORLD», которое выполнено стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение от 30.10.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «OGILVY public relations» по свидетельству № 183794, ранее зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и знаком «HEALTHWORLD» по международной регистрации № 623556, ранее зарегистрированным на имя иного лица, в частности, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений установлено по фонетическому признаку сходства.

В возражении от 27.01.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в связи с тем, что сходство заявленного обозначения и противопоставленного ему товарного знака по свидетельству №183794 отсутствует в виду того, что их, фонетика и графика разные.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 623556 отсутствует в виду того, что их, фонетика и семантика разные. Также правообладателями противопоставленного товарного знака и знака по международной регистрации (которые являются родственными компаниями заявителя) выражено согласие на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 30.10.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия письма – согласия с переводом от правообладателя знака по международной регистрации № 623556 (оригинал имеется в деле);

- распечатка из «ROMARIN»;

- копия письма – согласия от правообладателя товарного знака №183794.

Позже заявителем были представлены дополнительные материалы:

- доверенность, выданная от имени Огилви энд Мейзер ГмбХ на имя М.Ю. Лычевой с переводом;

- схема взаимосвязи организация между собой;

- оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №183794;

- устав ЗАО Рекламное Агентство «ОГИЛВИ & МЕЙЗЕР»;

- выписка из ЕГРЮЛ от 19.11.2008;

- письмо, касающееся ликвидации юридического лица, являющегося правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №183794, и досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №183794;

- выписка из ЕГРЮЛ от 19.11.2008;

- выписка из ЕГРЮЛ от 10.06.2009;

- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 10.06.2009 в связи с ликвидацией юридического лица;

- уведомление о снятии с учета российской организации в налоговом органе на территории РФ от 10.06.2009.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.09.2006) поступления заявки №2006725359/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции 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», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 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.

По заявке №2006725359/50 испрашивается регистрация в качестве товарного знака словесного обозначения «OGILVY HEALTHWORLD», выполненного стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета(1).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №183794 представляет собой словесное обозначение «OGILVY PUBLIC RELATIONS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, причем словесный элемент «PUBLIC RELATIONS» является неохраняемым и

по отношению к словесному элементу «OGILVY» более мелким. Знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ(2).

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №623556 представляет собой словесный элемент «HEALTHWORLD», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, подчеркнутый сплошной чертой. Над словесным элементом помещен изобразительный элемент, представляющий собой круг со светотенью. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ (3).

Сравнительный анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленных ему товарного знака (2) и знака по международной регистрации (3) показал следующее.

Заявленное обозначение «OGILVY HEALTHWORLD» (1) и противопоставленный ему товарный знак «OGILVY» (2) по фонетическому признаку являются сходными, так как имеют в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «OGILVY», который занимает доминирующее положение в противопоставленном знаке (2) и первоначальную позицию в заявленном обозначении (1).

Заявленное обозначение «OGILVY HEALTHWORLD» (1) и противопоставленный знак по международной регистрации «HEALTHWORLD»(2) по фонетическому признаку являются сходными, так как имеют в своем составе фонетически тождественный элемент «HEALTHWORLD».

Анализ смыслового значения заявленного обозначения «OGILVY HEALTHWORLD» (1) в словарно-справочной литературе показал, что элемент «OGILVY» и «HEALTHWORLD» не являются лексическими единицами какого-либо языка и не образуют грамматически устойчивой связи. В виду отсутствия смыслового значения заявленного обозначения (1) и противопоставленных товарного знака «OGILVY» (2) и знака по международной регистрации «HEALTHWORLD» (3) анализ по семантическому фактору сходства не может быть проведен.

Заявленное обозначение «OGILVY HEALTHWORLD» (1) и противопоставленный ему товарный знак «OGILVY» (2) являются сходными по графическому признаку сходства, так как имеют сходное шрифтовое исполнение (стандартный шрифт, тождественное цветовое решение).

Заявленное обозначение «OGILVY HEALTHWORLD» (1) и противопоставленный ему знак по международной регистрации (3) не являются сходными по графическому признаку сходства, несмотря на сходное шрифтовое исполнение в целом знаки производят разное зрительное впечатление.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленный ему товарный знак (2) сходны по фонетическому и графическому признакам; заявленное обозначение (1) и противопоставленный ему знак по международной регистрации (3) сходны по фонетическому признаку.

Анализ услуг, приведенных в перечнях заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2), (3) показал, что часть из них совпадает, другие соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, условие сбыта, круг потребителей, а потому являются однородными.

В связи с этим, вывод о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками (1) и (2) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, является правомерным.

Вместе с тем заявителем представлены согласия правообладателей противопоставленных знаков на регистрацию знака по заявке №2006725359/50 и использование его при маркировке услуг 35 класса МКТУ.

С учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1) и (2) не являются тождественными; владельцы знаков являются родственными компаниями (как указано в представленных «письмах-согласия»), коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленные согласия и снимает противопоставления знаков (1) и (2), препятствующих предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке №2006725359/50.

В качестве дополнительной информации следует отметить, что правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №183794 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации направлено заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №183794 в связи с фактом ликвидации юридического лица – обладателя исключительного права на товарный знак по свидетельству № 183794 (в адрес правообладателя было направлено уведомление от 22.01.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №183794).

В силу изложенного у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.01.2009, отменить решение Роспатента от 30.10.2008, и зарегистрировать товарный знак по заявке №2006725359/50.

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

(511)

35- реклама, услуги по продвижению, стимулированию и маркетинговые услуги; услуги в области общественных отношений; административная деятельность в сфере бизнеса и менеджмент в сфере бизнеса; услуги в сфере рекламы для формирования общественного мнения; производство объявлений и передач; изучение рынка, маркетинговые исследования и анализ рынка; консультации и исследования в сфере бизнеса, рекламы и маркетинга; статистический анализ и сбор статистической информации; исследования и консультации в области средств массовой информации; планирование, переговоры по вопросам мест для размещения рекламы и приобретение мест для размещения рекламы; рекомендации, исследования, консультации и информация в области всех вышеперечисленных услуг.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.