

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 – Кодекс), 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 11.09.2008. Данное возражение подано компанией «Интербренд Зинтцмайер энд Лакс АГ», Швейцария (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «INTERBRAND» по заявке № 2006727000/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2006727000/50 на регистрацию словесного обозначения «INTERBRAND» была подана 20.09.2006 заявителем в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 06.06.2008 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006727000/50 для всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ сходно до степени смешения со знаками, ранее зарегистрированными на имя другого лица:

- «ИНТЕРБРЭНД РУСКОНСАЛТИНГ», приоритет 31.07.2001, свидетельство № 257432, ЗАО «ИНТЕРБРЭНД РУСКОНСАЛТИНГ» [1];
- «INTERBRAND NEWELL AND SORRELL», приоритет 21.05.2001, свидетельство № 257430, ЗАО «ИНТЕРБРЭНД РУСКОНСАЛТИНГ» [2];
- «ИНТЕРБРЭНД», приоритет 20.02.1997, свидетельство № 163589, ЗАО «ИНТЕРБРЭНД РУСКОНСАЛТИНГ» [3].

В Палату по патентным спорам 12.09.2008 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006727000/50, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными ни по одному критерию сходства: фонетическое несходство обусловлено возможным различным прочтением знаков, различной длиной фонетического ряда, графическое несходство – использованием различных алфавитов, семантическое сходство отсутствует, поскольку сравниваемые обозначения фантазийны;

- товары и услуги заявленного обозначения не пересекаются с товарами и услугами, в отношении которых действуют противопоставленные знаки [1-3];

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков [1-3] была досрочно прекращена (решения Палаты по патентным спорам от 31.07.2008).

К возражению приложены копии указанных трех решений Палаты по патентным спорам от 31.07.2008.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать обозначение по заявке № 2006727000/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

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

С учетом даты приоритета (20.09.2006) заявки №2006727000/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания

и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие 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, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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 14.4.2.4 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 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.

Заявленное обозначение «INTERBRAND» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ИНТЕРБРЭНД РУСКОНСАЛТИНГ» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «INTERBRAND NEWELL AND SORRELL» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «ИНТЕРБРЭНД» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически тождественный элемент (INTERBRAND/ИНТЕРБРЭНД), что обуславливает вывод об ассоциировании знаков в целом.

Графические составляющие сопоставляемых знаков играют второстепенную роль при запоминании знаков, в связи с чем отличия являются несущественными.

Что касается однородности товаров и услуг заявленного и противопоставленных перечней, необходимо отметить следующее.

Анализ заявленных товаров и услуг 16, 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, показывает, что они являются однородными товарам 16, 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана

противопоставленных товарных знаков [1-3], поскольку они соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-3] и однородность товаров и услуг 16, 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

Вместе с тем, до даты подачи возражения (12.09.2008) правовая охрана противопоставленных товарных знаков была досрочно полностью прекращена (решения Палаты по патентным спорам от 31.07.2008).

В этой связи, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для учета противопоставлений [1-3], следовательно, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.09.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 06.06.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2006727000/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 16 - альбомы; альманахи; атласы; афиши; белье столовое бумажное; билеты; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бумага; бюллетени информационные; вывески бумажные и картонные; газеты; закладки для книг; издания печатные; изделия картонные; календари; картинки; картон; карточки каталожные; карты, книги; конверты; коробки картонные или бумажные; ленты бумажные; материалы графические печатные; материалы для обучения (за исключением приборов); наборы письменных принадлежностей бумажных; открытки почтовые; периодика; плакаты; принадлежности для рисовально-чертежных работ; принадлежности письменные; принадлежности школьные; продукция печатная; проспекты; тетради; шрифты типографские; этикетки (за исключением тканевых).
- 35 - анализ себестоимости; аудит; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; публикация рекламных текстов; реклама; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных.
- 36 - анализ финансовый; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов;

котировки биржевые; менеджмент финансовый; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество); посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление ссуд под залог; спонсорство финансовое; страхование; управление недвижимостью; учреждение взаимовыгодных; финансирование; экспертиза налоговая.

- 38 - связь; доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы); передача сообщений; почта электронная; связи с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телефонная; связь факсимильная; телеконференции (Интернет).
- 41 - обеспечение интерактивное электронными публикациями; обучение практическим навыкам (демонстрация); организация досуга; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов учебных и развлекательных; ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения); проведение экзаменов; составление программ встреч (развлечение) услуги образовательно-воспитательные.
- 42 - исследования в области права; исследования и разработка новых товаров; исследования технические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; управление делами по авторскому праву; услуги юридические; экспертиза инженерно-техническая; юридическая служба.

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