

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 09.06.2009, поданное компанией Интербрэнд Груп, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007700428/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007700428/50 с приоритетом от 11.01.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ITERBRAND ZINTZMEYER & LUX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 30.03.2009 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ. В отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации по причине его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком «Interbrand Zintzmeyer & Lux» по свидетельству №345114 (приоритет от 17.01.2006), ранее зарегистрированным на имя «Интербрэнд Зинцмайер

энд Лакс АГ», Кирхенвег 5, CH 8008 Цюрих, Швейцария, в отношении однородных товаров и услуг 16, 35, 36, 41, 42 классов МКТУ.

В возражении от 09.06.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- компания «Интербрэнд Групп» является аффилированным лицом по отношению к компании «Интербрэнд Зинтцмайер энд Лакс АГ», обладающей правами на противопоставленный товарный знак по свидетельству №345114;
- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №345114 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2007700428/50 в качестве товарного знака, которое не было принято экспертизой, что является нарушением действующего законодательства, предусматривающего письма-согласия в отношении обозначений, являющихся сходными до степени смешения;
- на дату подачи настоящего возражения права на противопоставленный товарный знак переданы на основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, заключенного между компанией «Интербрэнд Зинтцмайер энд Лакс АГ» и компанией «Интербрэнд Групп», зарегистрированного Роспатентом 29.03.2009 за №РД0048460.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2007700428/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены:

- копия письма-согласия;
- копия приложения к свидетельству на товарный знак №345114.

Изучив материалы дела и заслушав участников в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.01.2007) поступления заявки №2007700428/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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» (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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - 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 (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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения,

расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию словесное обозначение «INTERBRAND ZINTZMEYER & LUX» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Заявленное на регистрацию обозначение является фантазийным и не имеет смыслового значения. Согласно материалам заявки правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров (услуг) основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров (услуг) и имеющего более ранний приоритет товарного

знака «Interbrand Zintzmeyer & Lux» по свидетельству №345114, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный знак «Interbrand Zintzmeyer & Lux» по свидетельству №345114 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Заявленное обозначение фонетически тождественно противопоставленному знаку, а единственное отличие между сравниваемыми обозначениями заключается в графическом написании букв (заглавные и строчные) и их цвете (черный, красный). Товары и услуги, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и заявлено на регистрацию рассматриваемое обозначение по заявке №2007700428/50 являются однородными. В этой связи довод, изложенный в заключении экспертизы, о наличии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №345114 в отношении однородных товаров (услуг) является обоснованным, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, исходя из обстоятельств, которые сложились на дату (09.07.2009) принятия возражения к рассмотрению, при анализе на тождество и сходство противопоставленный товарный знак «Interbrand Zintzmeyer & Lux» по свидетельству №345114 не может быть учтен, поскольку права на него перешли к заявителю по рассматриваемой заявке согласно договору об отчуждении исключительных прав, зарегистрированному Роспатентом за №РД0048460 от 29 марта 2009 г.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента, а именно, был выявлен сходный до степени смешения товарный знак «INTERBRAND» по свидетельству №386896 (приоритет от 20.09.2006), зарегистрированный на имя компании «Интербрэнд Зинтцмайер энд Лакс

АГ», Кирхенвег 5, CH 8008 Цюрих, Швейцария в отношении однородных товаров и услуг 16, 35, 36, 41, 42 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №386896 является словесным и представляет собой слово «INTERBRAND», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Слово «INTERBRAND» смыслового значения не имеет. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения «ITERBRAND ZINTZMEYER & LUX» с противопоставленным товарным знаком «INTERBRAND» обусловлено фонетическим признаком сходства (вхождение одного обозначения в другое).

Отсутствие семантического значения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака не позволяет провести анализ по семантическому критерию и констатировать наличие различного смыслового значения.

Графический критерий сходства в данном случае не является определяющим, поскольку сравниваются словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами без каких-либо оригинальных графических элементов.

Товары и услуги заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, относятся к одной сфере деятельности, преследуют одни и те же цели, имеют одно и тоже назначение и круг потребителей.

Заявитель был должным образом уведомлен об обстоятельствах, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.10.2009.

Не оспаривая доводы Палаты по патентным спорам относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака

по свидетельству №386896, заявитель предпринял действия по устраниению указанных препятствий к регистрации заявленного обозначения. Так, согласно договору об отчуждении прав на товарный знак по свидетельству №386896, зарегистрированному Роспатентом за №РД0060028 от 05.02.2010 противопоставленный товарный знак уступил на имя компании Интербрэнд Групп, 239 Олд Мерилебон Роуд, Лондон NW1 5 QT, Великобритания, т.е. на имя заявителя по рассматриваемой заявке, и в связи с этим он более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2007700428/50.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 09.06.2009, изменить решение Роспатента от 30.03.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**

**Форма 81.1**

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и**  
**Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 09 - программы для компьютеров, программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение), компьютерные базы данных, данные, записанные в электронной, оптической или магнитной форме; носители информации; аудио и видео записи; компакт-дисковые запоминающие устройства (CD-ROM-ы); цифровые универсальные диски (DVD); публикации электронные, предоставляемые в режиме он-лайн из баз данных или через Интернет (включая веб-сайты).
- 16 - продукция печатная, товары писчебумажные, книги, издания печатные; афиши и плакаты; образовательные, учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры).
- 35 - помочь в управлении бизнесом и консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; маркетинговые исследования; реклама; консультации по вопросам маркировки товаров; услуги оценки; услуги в области общественных отношений; позиционирование брэнда; тестирование брэнда; стратегия в отношении брэнда; совещательные, информационные и

консультационные услуги в отношении вышеупомянутых услуг.

- 36 - услуги оценки и финансовой оценки; совещательные и консультационные финансовые услуги; подготовка финансовых отчетов; финансовые исследования и услуги по определению ценности; совещательные, информационные и консультационные услуги в отношении вышеупомянутых услуг.
- 41 - электронные публикации (не загружаемые), в том числе получаемые из компьютерных баз данных или Интернета; услуги в области издательской деятельности; услуги в области образования, воспитания и проведения семинаров; обеспечение (проведение) он-лайн форумов.
- 42 - услуги дизайнеров; создание и разработка веб-сайтов для третьих лиц; услуги по разработке брэндов; услуги в области развития брэндов; услуги в области фирменного стиля; консультационные услуги в области брендинга; совещательные, информационные и консультационные услуги в отношении вышеупомянутых услуг; создание, отбор, проверка и оценка предложенных брэндов и товарных знаков, в том числе их исследование; позиционирование брэнда; стратегия в области брендинга; мониторинг использования брэнда; услуги в области индивидуальности брэнда; распространение сведений о брэнде и исследования в области брендинга; совещательные, информационные и консультационные услуги в отношении вышеупомянутых услуг.
- 45 - юридические услуги; услуги в области защиты, использования, приобретения, лицензирования объектов интеллектуальной собственности; услуги поверенных по

товарным знакам; услуги по поиску товарных знаков.

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