

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам патента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за №4520, рассмотрела возражение от 29.04.2004 на решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения по заявке №2002708982/50(901023), поданное ООО «Информационно-издательское содружество «Парус», Российская Федерация (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке №2002708982/50 с приоритетом от 24.04.2002 испрашивается в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с приведенным в заявке описанием обозначение представляет собой английское слово «PENTHOUSE», которое переводится как фешенебельная квартира в надстройке на крыше дома. Слово исполнено заглавными буквами жирным шрифтом черного цвета.

Федеральным институтом промышленной собственности вынесено решение от 27.10.2003 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 2 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992 (далее – Закон), а также пунктом 2.3(2.1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ 08.12.95 за №989, введенных в действие с 29.02.96 (далее – Правила).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров (услуг), так как выявлена серия товарных знаков со словесным

элементом «PENTHOUSE», принадлежащих Дженерал Медиа Коммьюникейшнз, Инк., США. Указанное лицо владеет знаками по свидетельствам №89625 (товары 16 класса МКТУ), 119050 (товары 09 класса МКТУ), 128741 (услуги 42 класса МКТУ), 140935 (товары 03 класса МКТУ).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.04.2004 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя следующим:

1. противопоставленные экспертизой регистрации принадлежат разным юридическим лицам, а именно, Дженерал Медиа Коммьюникейшнз и Пентхаус Интернэшнл, Лтд., что не позволяет утверждать об известности российскому потребителю владельца знаков «PENTHOUSE»;
2. отсутствие доказательств известности правообладателей противопоставленных знаков российскому потребителю исключает возможность возникновения у него ассоциаций относительно лица, оказывающего услуги, в случае маркировки заявленных обозначением услуг 35 класса МКТУ;
3. российское законодательство не содержит ограничений на занятие рекламным бизнесом, в силу чего заявитель может осуществлять подобную деятельность вне зависимости от его названия;
4. действие всех противопоставленных экспертизой регистрации досрочно прекращено на территории Российской Федерации в связи с их неиспользованием, что делает несостоятельным ссылку на них; решения Палаты по патентным спорам в отношении упомянутых регистраций подтверждены судебными решениями;
5. в настоящее время между заявителем и Дженерал Медиа Коммьюникейшнз, Инк., США заключается соглашение о совместной деятельности на территории Российской Федерации

- по изданию, в частности, журнала «PENTHOUSE», календарей, плакатов, по созданию сети ночных клубов, распространению видео для взрослых, созданию русскоязычного Интернет-сайта;
6. одним из условий данного соглашения является передача исключительного права на товарный знак «PENTHOUSE»;
  7. серьезность намерений по подписанию указанного соглашения подтверждается отказом Дженерал Медиа Коммьюникейшнз, Инк., США от судебных споров относительно использования ранее принадлежавших ей товарных знаков «PENTHOUSE».

К возражению были приложены копии следующих документов:

- свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №77-5344 от 11.09.2000 на 1л. [1];
- Устав ООО «Информационно-издательское содружество «Парус» на 3л. [2];
- решение Палаты по патентным спорам от 23.01.2004 на 8л. [3];
- протоколы коллегий Палаты по патентным спорам от 31.03.2004, от 12.04.2004 на 2л. [4];
- постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.04.2005 №09АП-3179/05-АК на 5л. [5];
- ходатайство о возвращении кассационной жалобы от 02.07.2005 на 2л. [6];
- соглашение о совместной деятельности от 2005 года на 22л. [7].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг, приведенных в перечне заявки №2002708982/50.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, 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 приоритета (24.04.2002) заявки №2002708982/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон и Правила.

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

В соответствии с пунктом 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.

Заявленное обозначение представляет собой слово «PENTHOUSE», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Смысловое значение заявленного слова соответствует понятию «фешенебельная квартира на крыше небоскреба; жилая надстройка на крыше здания» [Новейший словарь иностранных слов и выражений, Минск, ХАРВЕСТ, Москва, АСТ, 2001, стр. 617].

Восприятие анализируемого словесного элемента в данном значении в случае маркировки им рекламных услуг для российского потребителя не вызовет затруднений в силу наличия русского словесного аналога «пентхаус» («пентхауз»), который в последняя время широко используется в области недвижимости и рекламе наряду с понятиями «таунхаус», «блок-хаус» – имитация бревна «под сруб».

Относительно противопоставленных экспертизой регистраций установлено, что согласно решениям Палаты по патентным спорам они досрочно прекратили свое действие на территории Российской Федерации, в свете чего соответствующая ссылка экспертизы не может быть принята во

внимание. Упомянутые решения подтверждены решениями Арбитражного суда г.Москвы и постановлениями Девятого арбитражного апелляционного суда [5].

Установление факта неиспользования данных регистраций правообладателем лишает коллегия Палаты по патентным спорам оснований для вывода о том, что использование обозначения «PENTHOUSE» в качестве средства индивидуализации услуг в области рекламы способно породить в сознании российских потребителей представление об определенном качестве услуг, лице, их оказывающих, или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Отсутствие доказательств ложности обозначения или его способности ввести потребителей в заблуждение относительно услуг или лица, их оказывающего, не позволяет признать обоснованность вынесенного экспертизой решения.

Вместе с тем, коллегией принят во внимание проект соглашения о совместной деятельности между заявителем и Дженерал Медиа Коммьюникейшнз, Инк. по изданию, в частности, журнала «PENTHOUSE», календарей, плакатов, по созданию сети ночных клубов, распространению видео для взрослых, созданию русскоязычного Интернет-сайта. Отказ от судебных споров со стороны Дженерал Медиа Коммьюникейшнз, Инк. [6] относительно правомерности принятых Палатой по патентным спорам решений о досрочном прекращении действия регистраций №№89625, 119050, 128741, 140935, а также регистрация в качестве средства массовой информации журнала «PENTHOUSE» на имя заявителя [1] свидетельствуют о серьезности данных намерений. Указанные обстоятельства опровергают сделанный экспертизой вывод о введении потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.04.2004, отменить решение  
экспертизы от 27.10.2003, зарегистрировать обозначение в качестве  
товарного знака для следующих услуг:**

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

Г

(511)

35 -

реклама, публикации рекламных текстов, исследования в области деловых операций, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), продвижение товаров (для третьих лиц), демонстрация товаров, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, распространение образцов, агентства по импорту-экспорту, исследования в области бизнеса.

Г