

Палата по патентным спорам 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 ППС), рассмотрела возражение от 23.01.2007, поданное компанией Интербренд Зинтзмеер энд Люкс АГ, Кирхенвег 5, СН-8008, Цюрих, Швейцария, (далее – заявитель) на решение экспертизы от 19.09.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004707160/50, при этом установлено следующее.

Предоставление комбинированному обозначению со словесным элементом «Interbrand Zintzmeyer & Lux» по заявке № 2004707160/50 правовой охраны в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 38, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных обозначений, выполненных шрифтом латинского алфавита: фантазийного «Interbrand» (транслитерация «интербренд») и фамилий создателей фирмы «Zintzmeyer & Lux» (транслитерация «зинтзмеер энд люкс»).

Экспертизой Федерального института промышленной собственности принято решение от 19.09.2006 об отказе в регистрации товарного знака в отношении однородных услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 (далее – Закон) и пунктов 2.8, 14.4.2.4 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Нарушение положений пункта 1 статьи 7 Закона и Правил обосновывается в решении экспертизы тем, что в результате проведенного автоматизированного поиска в фонде ранее зарегистрированных товарных знаков и заявленных на регистрацию обозначений выявлены следующие сходные (фонетически) до степени смешения товарные знаки:

- комбинированный товарный знак «Interbrand» по свидетельству № 212087 с приоритетом от 01.09.2000, зарегистрированный на имя ЗАО «ИНТЕРБРЭНД РУС-КОНСАЛТИНГ», 109147, Москва, Марксистская ул., д. 20, стр. 8, в отношении однородных услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ [1];

- словесный товарный знак «ИНТЕРБРЭНД» по свидетельству № 163589 с приоритетом от 20.02.1997, зарегистрированный на имя Закрытого акционерного общества «Интербренд Русконсалтинг», 109147, Москва, Марксистская ул., д. 20, стр. 8, для однородных товаров и услуг 16, 41 и 42 классов МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.01.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 19.09.2006, мотивируя следующим:

- заявленное обозначение не имеет сходства до степени смешения по звуковому критерию с противопоставленным товарным знаком «Интербренд», поскольку заявленное обозначение существенно длиннее по количеству букв и слогов, отличается произношением;

- визуальные различия заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «Интербренд» обусловлены разным количеством слогов и разным алфавитом;

- смысловое сходство у заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака отсутствует;

- заявленное обозначение «Interbrand Zintzmeyer & Lux» является отличительной частью фирменного наименования, которое интенсивно используется заявителем и, в результате длительного использования, приобрело известность в Российской Федерации у потребителя в отношении однородных товаров и услуг;

- наиболее значимыми мероприятиями заявителя являются: оказание услуг по бренд-консалтингу владельцу товарного знака «STOLICHNAYA», составление рейтинга российских брендов, опубликованных в ряде деловых печатных новостей;

- заявленное обозначение известно потребителям услуг, которые ассоциируют заявленное обозначение именно с заявителем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 19.09.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всего перечня товаров и услуг, указанного в заявке № 2004707160/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (05.04.2004) заявки № 2004707160/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и Правила.

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 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 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из расположенных в одну строку словесных элементов «Interbrand Zintzmeier» и «Lux», между которыми размещен знак «&». Шрифтовые элементы выполнены в латинице красным цветом.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в части несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг на имя иного лица товарных знаков [1] и [2].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, изобразительная часть которого образована прямоугольником красного цвета, на фоне которого присутствует слово в латинском написании «Interbrand», не имеющее смыслового значения. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, то есть для той же части услуг, для которой испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака. Вместе с тем, прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству № 212087 полностью на основании решения Палаты по патентным спорам от 01.12.2006 снимает необходимость учета правомерно сделанного в решении экспертизы противопоставления.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ИНТЕРБРЭНД», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «Interbrand Zintzmeyer» и «Lux» и противопоставленного словесного товарного знака «ИНТЕРБРЭНД» показал, что они являются сходными.

Такое сходство обусловлено фонетическим признаком сходства (тождество звучания словесного элемента Interbrand / ИНТЕРБРЭНД, вхождение одного обозначения в другое, занимающего в заявленном обозначении начальную доминирующую позицию).

Отсутствие семантического значения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] не позволяет провести анализ по семантическому критерию и констатировать наличие различного смыслового значения.

Палата по патентным спорам в качестве дополнительного мотива отказа в регистрации заявленного обозначения (с сохранением оснований для отказа, предусмотренного пунктом 1 статьи 7 Закона) уведомила заявителя о правовой охране товарных знаков по свидетельствам № 257430 и № 257432, принадлежащих другому лицу и ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг. Заявитель не воспользовался своим правом и не ходатайствовал о предоставлении ему дополнительного времени для подготовки своей позиции в отношении указанных обстоятельств. На заседании коллегии заявитель выразил несогласие с противопоставлением заявленному обозначению товарных знаков по свидетельствам № 257430 и № 257432.

Противопоставленный Палатой по патентным спорам товарный знак по свидетельству № 257430 представляет собой словесное обозначение «INTERBRAND NEWELL AND SORRELL», выполненное в латинице стандартным шрифтом [3].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 257432 представляет собой словесное обозначение «ИНТЕРБРЭНД РУСКОНСАЛТИНГ», выполненное в кириллице стандартным шрифтом [4].

Товарные знаки [1], [2], [3] и [4], принадлежащие одному правообладателю, содержат фонетически тождественный сильный элемент, положенный в основу всей серии знаков, и занимающий в них начальную позицию INTERBRAND/ИНТЕРБРЭНД. Поскольку заявленное обозначение также содержит в начальной позиции слово

«INTERBRAND», то оно может быть воспринято потребителем как вариант товарного знака одного и того же правообладателя.

Обращение к перечням товаров и услуг, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению в качестве товарного знака, и противопоставленных товарных знаков показало следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ: а именно: 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 бумажные; открытки почтовые, периодика, плакаты, принадлежности для рисовально-чертежных работ, принадлежности письменные, принадлежности школьные, продукция печатная, проспекты, тетради, шрифты типографские, этикетки [за исключением тканевых].

Противопоставленные товарные знаки [2, 3] зарегистрированы, в том числе для однородных им совпадающих перечней товаров 16 класса МКТУ, а именно бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам, печатная продукция, материалы для переплетных работ, фотоснимки, писчебумажные товары, клейкие вещества для канцелярских или 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.

Приведенные в рамках рассматриваемой заявки товары 16 класса представляют собой в основном изделия из бумаги и конторские принадлежности, то есть относятся к одному и тому же роду, что и товары 16 класса противопоставленных товарных знаков [2, 3], имеют одинаковое назначение и условия реализации.

Правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: 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, 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.

Приведенные в перечне противопоставленных товарных знаков [3, 4] услуги 35 класса МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; брэнд менеджмент; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба однородны перечисленным услугам 35 класса МКТУ, поскольку представляют собой деятельность хозяйствующих субъектов по регистрации, переписке, составлению, сбору или систематизации письменных сообщений и записей, а также по использованию или сбору математических или статистических данных, по сбору или распространению информации о товарах в виде проспектов или образцов непосредственно или по почте. Такие услуги представляют собой организационную предпринимательскую деятельность, преследуют одинаковые цели (удовлетворение потребностей в получении информации), имеют один и тот же круг пользователей; для них характерны сходные условия оказания услуг (объявления о планируемых или проводимых мероприятиях доводятся до сведения заинтересованных лиц, в том числе, через средства массовой информации).

Правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ, а именно: анализ финансовый, инвестирование, информация по вопросам страхования, информация финансовая,

консультации по вопросам страхования, консультации по вопросам финансов, котировки биржевые, менеджмент финансовый [страхование, банковские операции, недвижимое имущество], посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление ссуд под залог, спонсорство финансовое, страхование; управление недвижимостью, учреждение взаимовыгодных; финансирование, экспертиза налоговая.

Приведенные в перечне противопоставленных товарных знаков [3, 4] услуги 36 класса МКТУ – страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью однородны перечисленным услугам 36 класса МКТУ товарных знаков [3, 4], поскольку представляют собой разновидности денежно-финансовых операций и услуги, связанные со страхованием, преследуют одинаковые экономические цели (получение прибыли), имеют один и тот же круг пользователей; для них характерны схожие условия оказания услуг.

Правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в частности, в отношении услуг 38 класса МКТУ, а именно, доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы], передача сообщений, почта электронная, связь с использованием компьютерных терминалов, связь спутниковая, связь телефонная, связь факсимильная, телеконференции [Интернет]. Приведенные в перечне противопоставленного товарного знака [4] услуги 38 класса МКТУ – связь однородны указанным услугам 38 класса МКТУ, поскольку представляют собой разновидности формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений посредством функционирующих сетей связи.

Правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ, а именно, обеспечение интерактивное электронными публикациями, обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация досугов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; 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.

Приведенные в перечне противопоставленных товарных знаков [2, 3, 4] услуги 41 класса МКТУ – воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий однородны указанным услугам 41 класса МКТУ, поскольку представляют собой организационную деятельность, направленную на создание условий для раскрытия личности; имеют одинаковые цели (культурно-просветительные), один и тот же круг пользователей; для них характерны сходные условия оказания услуг (объявления о планируемых или проводимых мероприятиях доводятся до ведения заинтересованных лиц, в том числе, через средства массовой информации).

Правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ, а именно, 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 контроля на электронный; разработка программного обеспечения, составление программ для компьютеров, управление делами по авторскому праву, услуги юридические, экспертиза инженерно-техническая, юридическая служба.

Приведенные в перечне противопоставленных товарных знаков [3, 4] услуги 42 класса МКТУ – 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; промышленный и экономический дизайн; оценка всех видов промышленной собственности; составление рейтингов всех видов промышленной собственности; услуги по бренд менеджменту в глобальных информационных сетях, приведенные в перечне товарного знака [2], услуги 42 класса МКТУ, а именно 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, консультации по вопросам

интеллектуальной собственности, лицензирование объектов интеллектуальной собственности, охрана авторских прав, службы перевода, промышленный дизайн, профессиональные консультации, не связанные с деловыми операциями, сыскные агентства, патентная полиция, третейский суд совпадают или являются однородными услугам 42 класса МКТУ, приведенным в перечне рассматриваемой заявки.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, и решение экспертизы от 19.09.2006 принято правомерно.

По завершении заседания коллегии заявителем представлено особое мнение от 22.10.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- Палата по патентным спорам превысила свои полномочия, заключающиеся в необходимости рассмотрения возражения в рамках доводов, изложенных в оспариваемом решении экспертизы и поданного возражения, тем самым, нарушив пункт 2.5 Правил ППС, и не выслушала доводы заявителя.

- Палатой по патентным спорам не был проанализирован вопрос сходства до степени смешения заявленного обозначения и дополнительно противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 257432, 257430, не проанализирован вопрос об однородности услуг, в частности в отношении услуг 3 8 класса МКТУ.

Кроме того, в особом мнении дана эмоциональная оценка результатам рассмотрения возражения Палатой по патентным спорам.

В отношении изложенных доводов Палата по патентным спорам считает необходимым сообщить следующее.

В соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС в случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения. В этом случае лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного или его представитель должны быть ознакомлены с этими сведениями и/или обстоятельствами и ему должна быть предоставлена возможность для представления своих соображений.

При необходимости более тщательного исследования вновь представленных источников информации или дополнительных обстоятельств заседание коллегии Палаты по патентным спорам может быть перенесено.

Руководствуясь указанным положением, Палата по патентным спорам в качестве дополнительного мотива отказа в регистрации заявленного обозначения (с сохранением оснований для отказа, предусмотренного пунктом 1 статьи 7 Закона) уведомила заявителя на заседании коллегии о правовой охране товарных знаков по свидетельствам № 257430 и № 257432, принадлежащих другому лицу и ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг. Соответствующая запись об этом внесена в протокол заседания от 17.10.2007. Копия протокола была вручена заявителю по его просьбе.

Доводы особого мнения, касающиеся сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 257430 и № 257432 и однородности услуг проанализированы выше. В частности услуги 38 класса МКТУ, в отношении которых заявитель настаивает на регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, приведены в перечне товаров и услуг товарного знака по свидетельству № 257432.

Таким образом, Палата по патентным спорам действовала в рамках своей компетенции, и с учетом новых обстоятельств, которые не были учтены в решении экспертизы, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 23.01.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 19.09.2006.