

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение, поданное компанией «American International Group, Inc.», США, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 30.01.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №833197, при этом установлено следующее.

Владельцем знака по международной регистрации №833197 является компания «American International Group, Inc.», США. Международная регистрация №833197 знака «AMERICAN INTERNATIONAL GROUP» произведена 22.03.2004 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №833197 представляет собой словесное обозначение «AMERICAN INTERNATIONAL GROUP», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности от 30.01.2006 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «AMERICAN INTERNATIONAL GROUP» по международной регистрации №833197. Отказ мотивирован несоответствием знака «AMERICAN INTERNATIONAL GROUP» требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что знак «AMERICAN INTERNATIONAL GROUP» состоит из неохраняемых элементов, а именно: «AMERICAN» - указывает на место происхождения, «INTERNATIONAL» - указывает на международный характер деятельности, «GROUP» - указание на вид предприятия. Поэтому рассматриваемый знак не способен служить для отличия услуг владельца знака от аналогичных услуг других юридических или физических лиц.

В возражении от 08.11.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «AMERICAN INTERNATIONAL GROUP» по международной регистрации №833197.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– мотивировка отказа связана по отдельности с каждым конкретным словом знака «AMERICAN INTERNATIONAL GROUP», в котором лишь отдельно взятые слова AMERICAN, INTERNATIONAL, GROUP являются описательными; однако подобный подход экспертизы – разделение единого словосочетания на части не является правильным для объективной оценки соответствия знака пункту 1 статьи 6 Закона;

– владелец международной регистрации №833197 не претендует на получение исключительных прав на слова AMERICAN, INTERNATIONAL, GROUP, а просит предоставить охрану никем, кроме него, неиспользуемому «фантазийному неразрывному сочетанию, являющемуся основной частью фирменного наименования компании – уникального наименования»;

– компания «American International Group, Inc.» поддерживает связи с Россией с 1968 года, а последние 10 лет ведется активное сотрудничество между этой компанией и Россией на уровне правительства нашей страны, в частности, в области ипотечного кредитования, страхования и т.п.;

– в 1994 году было основано юридическое лицо ЗАО «Страховая Компания АIG Россия» и компанией ведется активная деятельность через

дочернюю компанию ЗАО «AIG страховочная и перестраховочная компания»;

– в последние годы компания перешла к оказанию услуг рядовым потребителям и приблизилась к огромной массе российских потребителей еще и тем, что стала спонсором футбольного клуба «MANCHESTER UNITED», известного миллионам российских футбольных болельщиков и не только; информация об этом имеется в прессе, и публиковалась в спортивных изданиях огромным тиражом;

– таким образом, знак «AMERICAN INTERNATIONAL GROUP» обладает различительной способностью за счет его активного и длительного использования.

На основании изложенного заявитель просит Палату по патентным спорам удовлетворить возражение, отменить решение экспертизы и принять решение о предоставлении знаку «AMERICAN INTERNATIONAL GROUP» охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

– публикации регистраций товарных знаков компании «American International Group, Inc.» в России на 9л. [1];

– перечень регистраций знаков компании «American International Group, Inc.» в других странах на 4л. на 2л. [2];

– свидетельства на знак «AMERICAN INTERNATIONAL GROUP» в других странах на 33л. [3];

– распечатки из брошюр «AIG страховочная и перестраховочная компания» на 4л. [4];

– распечатка с сайта Интернет <http://info.tatcenter> на 3л. [5];

– распечатка с сайта Интернет <http://search.rambler> на 2л. [6];

– распечатка с сайта Интернет [http:// business.rin.ru](http://business.rin.ru) на 2л. [7];

– распечатка с сайта Интернет http://www.narod.biz/content/view_na 3л. [8];

– распечатки с других сайтов Интернет на 36л. [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (22.03.2004) международной регистрации №833197 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 № 4322 и введенные в действие с 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, указывающих, в частности, на вид, качество, количество, свойство, ценность товаров, а также на место производства или сбыта товаров.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товаров; представляющие собой видовые наименования предприятий.

Знак «AMERICAN INTERNATIONAL GROUP» по международной регистрации №833197 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

При анализе словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом.

Анализ знака «AMERICAN INTERNATIONAL GROUP» показал следующее.

Словесный элемент AMERICAN (американский) указывает на место нахождения изготовителя товаров (американский – относящийся к народам Соединенных Штатов Америки, к их языку, национальному характеру, образу жизни, культуре, а также к Соединенным Штатам Америки, их территории, внутреннему устройству, истории (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., Толковый словарь русского языка, Москва, Институт Русского языка им. В.В.Виноградова, 1999, с.23 [11]). «INTERNATIONAL» - указывает на международный характер деятельности. Слово GROUP (группа) является указанием на вид предприятия, так как группа в отношении экономической деятельности – это группа из нескольких предприятий, объединивших свои финансовые ресурсы в общих целях и интересах (www.slovari.yandex.ru).

Указанное словосочетание состоит из лексических единиц английского языка AMERICAN, INTERNATIONAL, GROUP и в переводе на русский язык означает Американская международная группа (Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996, с.21, 319, 379 [10]).

Следовательно, обозначение «AMERICAN INTERNATIONAL GROUP» состоит из неохраноспособных элементов. Поскольку заявителем не представлено доказательств, свидетельствующих о восприятии данного словосочетания в ином значении, отличном от смыслового значения каждого образующего его элемента, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о неправомерности решения экспертизы.

Относительно довода о приобретенной различительной способности, установлено следующее.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы [5-9] могут быть приняты во внимание в части приобретенной различительной способности знака «AMERICAN INTERNATIONAL GROUP» на

территории Российской Федерации, поскольку не содержат информации об использовании знака по международной регистрации №833197 именно (непосредственно) на территории Российской Федерации.

Следует отметить, что хозяйственную деятельность в отношении услуг 36 класса на территории Российской Федерации ведут иные юридические лица, а именно ЗАО «Страховая Компания АIG Россия» и ЗАО «АIG страховочная и перестраховочная компания».

Таким образом, в силу изложенного, вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №833197 требованиям пункта 1 статьи 6 Закона в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, является обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражение от 08.11.2006, оставить в силе решение экспертизы от 30.01.2006.