

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.04.2008, поданное ЗАО со 100-процентными иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» по свидетельству №344421, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.02.2008 за №344421 для услуг 36 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «Флэйнер-Сити», Россия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 10.10.2017.

Оспариваемый товарный знак «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» является словесным и выполнен в две строчки по два слова стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов.

В Палату по патентным спорам 10.04.2008 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344421, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 36 и 37 классов МКТУ с ранее зарегистрированными товарными знаками:

- «ИМПЕРИЯ», свидетельство №120617, приоритет 26.01.1993, на имя ЗАО со 100-процентными иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД», Россия [1];
- «IMPERIA», свидетельство №273133, приоритет 14.10.2002, на имя ЗАО со 100-процентными иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД», Россия [2];
- комбинированный «IMPERIA», заявка №2007723981/50, приоритет 03.08.2007, на имя ЗАО со 100-процентными иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРАЙТЭД», Россия [3];
- комбинированный «ИМПЕРИЯ ЦЕНТР», свидетельство №292919, приоритет 03.03.2003, на имя ООО «Производственно-торговая компания «РЕЙТИНГ», Россия [4];
- входящие в состав оспариваемого знака слова никак не связаны между собой грамматически и по смыслу. Словосочетание «IMPERIA TOWER» состоит из транслитерации русского слова «империя» и знаменательного английского слова «tower», другое словосочетание «ИМПЕРИЯ ТАУЭР» состоит из русского слова «империя» и транскрипции английского слова «tower»;
- в лексике русского языка отсутствует слово «тауэр», в английском языке нет слова «imperia», т.е. имеет место полное отсутствие какой-либо связи между словами, каждое слово воспринимается по отдельности;
- в оспариваемом знаке наиболее сильным элементом с позиций выполнения индивидуализирующей функции является слово «ИМПЕРИЯ/IMPERIA», поскольку оно занимает начальное положение в каждой из строк, и в первую очередь обращает на себя внимание потребителей;
- слово «TOWER» (англ.: башня, вышка, крепость, опора) косвенным образом намекает на вид и назначение части оказываемых услуг в области строительства и операций с недвижимостью, т.е. является «слабым» элементом знака;
- противопоставляемые товарные знаки [1-3] полностью входят в состав оспариваемого товарного знака, содержащего фонетически и семантически тождественные элементы. Графический критерий сходства не носит

самостоятельного характера, поскольку незначительные шрифтовые отличия не оказывают влияния на восприятие знаков потребителем;

- услуги 36 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-3] охватывают широкий спектр услуг в области страхования, финансирования, операций с недвижимостью, кредитных организаций, оценке, однородны услугам 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- в противопоставленном знаке [4] имеются два словесных элемента «ИМПЕРИЯ» и «ЦЕНТР», совершенно не связанные между собой грамматически и по смыслу, причем элемент «ЦЕНТР» исключен из охраны знака. Охраноспособный элемент противопоставленного знака [4] «ИМПЕРИЯ» фонетически дважды входит в оспариваемый товарный знак, а связи с чем обозначения можно признать сходными до степени смешения;

- услуги 37 класса, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [4]: «установка оборудования; строительство, кроме судостроения; ремонт зданий, сооружений», однородны части услуг 37 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 344421 недействительной в отношении всех услуг 36 и части услуг 37 класса МКТУ.

В подтверждении изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки сведений о свидетельствах №№ 344421, 292919, 273133, 120617 и заявке № 2007723981/50 на 12 л.

Правообладателем 28.05.2008 был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель считает все противопоставленные знаки не сходными с оспариваемым товарным знаком, поскольку у сравниваемых обозначений отсутствует фонетическое и семантическое сходство;

- слово «империя» имеет значение «1. монархическое государство во главе с императором; вообще государство, состоящее из территорий, лишенных экономической и политической самостоятельности и управляемых из единого

центра; 2. перен. крупная монополия, осуществляющая контроль над целой отраслью промышленности, над какой-нибудь деятельностью»;

- обозначение «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» не имеет конкретного значения, но ассоциируется с императорской башней/императорским замком, при этом композиционное исполнение элементов оспариваемого знака не позволяет выделить слова «империя», «imperia»;

- необходимо учитывать существование ряда регистраций знаков обслуживания со словесным элементом «ИМПЕРИЯ» в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ, зарегистрированных на различных лиц («ИМПЕРИЯ БИЗНЕСА», «ИМПЕРИЯ УСПЕХА», «СЕВЕРНАЯ ИМПЕРИЯ», «ИМПЕРИЯ КЛИМАТА»), что позволяет утверждать, что элемент «империя» не образует блока регистраций на имя одного лица, и следовательно, не будет ассоциироваться у потребителя только с одним производителем;

- правообладатель является инвестором строительства шестидесятиэтажной башни «Imperia Tower», т.е. оспариваемый товарный знак прямо связан с оказываемыми под ним услугами – строительство и иные операции с объектом недвижимости – башней.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить правовую охрану товарного знака по свидетельству № 344421 в силе.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 10.07.2008, было удовлетворено возражение от 09.04.2008 и предоставление правовой охраны товарному знаку «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» по свидетельству № 344421 было признано недействительным частично, сохранив ее действие в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.10.2008 по делу № А40-52071/08-93-186, признано решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.07.2008 недействительным в части признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» по свидетельству № 344421 в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ: "операции с недвижимостью;

агентства по операциям с недвижимым имуществом; бюро квартирные; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир; управление жилым фондом; управление недвижимостью".

На основании решения суда от 21.10.2008 по делу № А40-52071/08-93-186 и в соответствии со статьей 12 Кодекса, согласно которой восстанавливается положение, существовавшее до нарушения права, возражение от 09.04.2008, поданное в Палату по патентным спорам, рассматривается Палатой по патентным спорам повторно в части услуг, указанных в решении суда.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (10.10.2007) заявки №2007731256/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных 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 допускается регистрация товарных знаков, тождественных или сходных 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 (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.

Оспариваемый товарный знак «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» является словесным и содержит четыре слова, расположенных по два слова в две строки. В верхней строке размещены слова «IMPERIA TOWER», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в нижней строке – «ИМПЕРИЯ ТАУЭР», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Решении Арбитражного суда г. Москвы от 21.10.2008 по делу № А40-52071/08-93-186 анализ на сходство знаков проведен в отношении товарных знаков, принадлежащих ЗАО со 100-процентными иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЕЙТЭД», т.е. учитывались противопоставленные товарные знаки [1-3].

Противопоставленный знак «ИМПЕРИЯ» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ: «страхование и финансирование».

Противопоставленный знак «IMPERIA» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ: «операции с недвижимостью».

Противопоставленный знак «Imperia» [3] является комбинированным и представляет собой слово «Imperia», подчеркнутое линией. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.07.2008 оспаривалось в части, а именно в отношении услуг 36 класса МКТУ, относящихся к недвижимости.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.10.2008 по делу № А40-52071/08-93-186 установлено, что "сопоставляемые обозначения содержат тождественный по звучанию словесный элемент "Imperia", что фонетически сближает знаки, однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом".

В решении суда также указано: "несмотря на то, что сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении услуг 36 класса МКТУ, это не означает однородность сопоставляемых услуг. При этом возможность смешения в сознании потребителя понятий "недвижимость" и "страхование и финансирование" не доказана, а довод о том, что под финансированием могут пониматься операции с недвижимостью, основан на предположениях".

Судом были оценены все обстоятельства дела в совокупности, а именно то, что ЗАО "Флейнер-Сити" использует товарный знак в сфере операций с недвижимостью в центре г. Москвы (бизнес-центр Москва-Сити), а ЗАО "Руст Инкорпорэйтэд" никогда не использовало свои товарные знаки в отношении услуг в сфере недвижимости.

Таким образом, с учетом мнения, изложенного в решении суда от 21.10.2008 по делу № А40-52071/08-93-186, Палата по патентным спорам приходит к выводу о правомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» по свидетельству № 344421 в отношении услуги 36 класса МКТУ – «операции с недвижимостью; агентства по операциям с недвижимым имуществом; бюро квартирные; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир; управление жилым фондом; управление недвижимостью».

В связи с тем, что решение суда касалось только части услуг 36 класса МКТУ, то в отношении иных услуг 36 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ сохраняет силу решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 10.07.2008.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.04.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344421 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

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

(511)

- 36 - операции с недвижимостью; агентства по операциям с недвижимым имуществом; бюро квартирные; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир; управление жилым фондом; управление недвижимостью
- 37 - строительство; ремонт; установка оборудования; асфальтирование; бурение скважин; восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация строительных сооружений; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заправка картриджей [тонеров]; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; набивка мебели; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; полирование транспортных

средств; прокат машин для уборки; прокат

строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт насосов; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт транспортных средств; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции обслуживания транспортных средств; стирка; стирка белья в прачечных; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство молв, дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; судостроение; уборка внутри зданий; уборка улиц; уничтожение паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей]; услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое