

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.04.2005, поданное компанией «Америкен Интернешнл Групп, Инк.», США (далее – заявитель), на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 04.02.2004 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2003717165/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2003717165/50, с приоритетом 05.09.2003, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ: «менеджмент финансовых инвестиций и консультации, относящиеся к ним».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словосочетания «AIG GLOBAL INVESTMENT GROUP», выполненное стандартным шрифтом, в состав которого включены слова «AIG» - аббревиатура названия заявителя; «GLOBAL» - в переводе с английского языка означает «глобальный»; «INVESTMENT» - многозначное слово, вариантом перевода которого может быть «вложение денег»; «GROUP» - группа.

Решение экспертизы от 04.02.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенного в действие 27.12.2002 (далее — Закон), а также п.п.2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию

товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Решение экспертизы обосновано тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «GLOBAL INVESTMENT GROUP» (мировая инвестиционная группа) являются неохранными и занимают доминирующее положение в обозначении.

В возражении от 22.04.2005, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- АIG (American International Group) является ведущей страховой и финансовой организацией, базирующейся в США, осуществляющей свою деятельность в 130 странах и юрисдикциях;
- компания АIG Россия (ЗАО «АIG Россия»), входящая в АIG, получила лицензию на ведение операций в России в 1994г., с этих пор предоставляет широкий спектр страховых услуг россиянам, а также осуществляет инвестиции в российскую экономику;
- компания имеет наивысший рейтинг по российской шкале кредитных рейтингов и хорошо известна в России;
- заявителю принадлежит серия товарных знаков, в состав которых входит обозначение «АIG»;
- из приведенной информации следует, что обозначение «АIG», входящее в состав заявленного обозначения, давно и хорошо известно в России;
- таким образом, именно на элемент «АIG» ложится основная смысловая нагрузка, и именно указанный элемент идентифицирует услуги заявителя, следовательно, он является доминирующим элементом заявленного обозначения;
- заявленное обозначение не является полностью лишенным каких-либо отличительных признаков, зарегистрировано в стране

происхождения, и, следовательно, должно охраняться в Российской Федерации таким, как оно есть;

- заявитель согласен с мнением экспертизы в отношении неохраноспособности элементов «GLOBAL INVESTMENT GROUP».

На основании изложенного, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг, указанных в перечне заявки №2003717165/50.

К возражению приложены следующие информационные материалы:

- распечатка с интернет-сайтов на 20 л. [1];
- копии регистраций на 13л [2];
- копии регистрации заявленного обозначения в США на 1л. [3].

Изучив материалы дела и заслушав 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 (05.09.2003) заявки № 2003717165/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон и Правила.

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, состоящих только из элементов, характеризующих услуги.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования услуг, видовые наименования предприятий (пункт 2.3.2.3 Правил).

Обозначения, указанные в абзаце 4 пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Заявленное словесное обозначение «AIG GLOBAL INVESTMENT GROUP» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. При этом первое слово «AIG» является аббревиатурой, образованной от фирменного наименования заявителя «American International Group», и обладает различительной способностью; словосочетание «GLOBAL INVESTMENT GROUP», которое можно перевести с английского языка на русский как «мировая инвестиционная группа (организация)» (см. Англо-русский словарь по экономике и финансам», Санкт-Петербург, «Экономическая школа», 1993, с. 235, 239, 270; «Новый англо-русский словарь», Москва, «ВЕЧЕ», 2000, с.269, 277, 314), относится к неохраноспособным элементам обозначения, поскольку указывает на видовое наименование предприятия и его характеристики.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на том, что входящие в состав заявленного обозначения неохраноспособные элементы занимают доминирующее положение в его композиции.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся изменения, внесенные в заявленное обозначение, а именно: словесный элемент «AIG» выполнен

более крупным шрифтом по отношению к остальным словесным элементам обозначения.

В результате внесенных изменений неохраноспособное словосочетание «GLOBAL INVESTMENT GROUP» в силу относительно меньших размеров шрифтовых единиц, может быть отнесено к второстепенному элементу, не занимающему доминирующую позицию в композиции заявленного обозначения. В то время как словесный элемент «AIG», который имеет основное смысловое значение, приобрел пространственное доминирующее положение в знаке.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом обладает различительной способностью, и способно выполнять функцию товарного знака, т.е. идентифицировать коммерческую деятельность заявителя.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.04.2005, отменить решение экспертизы от 04.02.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня услуг:

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

┌

(526)

GLOBAL INVESTMENT GROUP

(511)

36—

менеджмент финансовых инвестиций и консультации,
относящиеся к ним.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.