

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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, рассмотрела возражение от 25.07.2013, поданное ОАО «АВАНГАРД Брендинг», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397567, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008721339 с приоритетом от 04.07.2008 зарегистрирован 28.12.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №397567 на имя ООО «Линебергер-Эдвайзерс», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный; инжиниринг; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; оформление интерьера; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ [нефизическое]; прокат веб-серверов; прокат средств программного обеспечения; размещение веб-сайтов; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки».

По решению Роспатента от 28.12.2011 правовая охрана товарного знака по свидетельству №397567 была признана недействительной в отношении услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный; услуги дизайнеров в области упаковки».

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «BOXSIDE», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

В возражении от 25.04.2013, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 397567 в отношении части услуг 42 класса МКТУ «оформление интерьера; услуги в области промышленной эстетики» предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Лицо, подавшее возражение, ссылаясь на ранее принятое решение Роспатента от 28.12.2011, полагает, что регистрация товарного знака «BOXSIDE» на имя правообладателя в отношении услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный; услуги дизайнеров в области упаковки» вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего эти услуги, поскольку под фонетически тождественным обозначением «BOXSIDE», зарегистрированным в качестве товарного знака по свидетельству №239009 с 2000 года оказывались услуги в области дизайна, рекламы и создания дизайна упаковки.

В возражении указано, что товарный знак «BOXSIDE» по свидетельству №239009 с приоритетом от 06.09.2001 был зарегистрирован на имя ООО «АВИДЕНС КОНСАЛТИНГ» для услуг 35 класса МКТУ – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса.

В дальнейшем исключительное право на товарный знак по свидетельству №239009 надлежащим образом последовательно переходило к правообладателям в лице ООО «АверсДизайнКонсалтинг», ООО «Аксиома брендинг», ООО Торгово-промышленная компания «Сквайр», а с 2010 года по настоящее время его правообладателем является лицо, подавшее возражение.

Несмотря на то, что товарный знак по свидетельству №239009 был зарегистрирован только в отношении услуг 35 класса МКТУ, деятельность его

правообладателей выходила за рамки этих услуг и была сосредоточена в разных областях дизайна.

В качестве подтверждения однородности услуг в области дизайна и создания дизайна упаковки с услугами в области промышленной эстетики и оформлении интерьера лицо, подавшее возражение, ссылается на Лексико-семантический идентификатор товаров и услуг (ЛЕКСИНТУ) – специализированное издание, созданное сотрудниками ФИПС (ЛекСИНТУ, ФГУ ФИПС, Москва 2010), представляющий собой упорядоченный перечень наименований товаров и услуг по принципу «родовидового соподчинения» внутри классов для создания групп однородных товаров и услуг.

В возражении также указано, что в августе 2001 года было зарегистрировано доменное имя boxside.ru, по адресу которого в сети Интернет расположен официальный сайт «Брендингового агентства BOXSIDE» - коммерческого обозначения, под которым оказывались рекламные, дизайнерские и брендинговые услуги правообладателями товарного знака по свидетельству №239009. Администратором домена является Савельев Андрей Георгиевич – генеральный директор лица, подавшего возражение.

Профессиональная деятельность «Брендингового агентства BOXSIDE» отмечена высшими наградами профессионального рекламного, дизайнерского и брендингового сообщества, подтверждением чему являются победы на международных выставках и конкурсах.

Деятельность «Брендингового агентства BOXSIDE» в области дизайна, рекламы и брендинговых услуг, оказываемых под товарным знаком «BOXSIDE» по свидетельству №239009, подтверждена ежегодными публикациями в отраслевых каталогах, отражающих наиболее успешные креативные решения в области дизайна, а также договорами на разработку дизайна упаковки, дизайнерских и рекламных материалов для товаров различного назначения, заключенными с ведущими российскими и зарубежными компаниями – изготовителями этих товаров.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что сосуществование на рынке рекламных, дизайнерских и брендинговых услуг России двух товарных знаков «BOXSIDE» по свидетельству №239009 и по свидетельству №397567, под которыми оказывается один и тот же спектр услуг двумя разными производителями, создает конфликт интересов и вводит потребителей в заблуждение относительно деятельности разных компаний.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397567 в отношении услуг 42 класса МКТУ «оформление интерьера; услуги в области промышленной эстетики».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- выписки из электронного Госреестра товарных знаков Российской Федерации свидетельства №397567 и свидетельства №239009 [1];
- решение Роспатента от 28.12.2011 [2];
- распечатка страниц ЛекСИНТУ, ФГУ ФИПС, Москва, 2010 [3];
- решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011701162 [4];
- выписка из регистра ЗАО «Региональный Сетевой Информационный Центр» с информацией об администраторе доменного имени BOXSIDE.RU [5];
- распечатки из журналов «Креатив. Рекламные идеи», «Creative solutions», «Index Design» за 2005 – 2009 годы [6];
- дипломы конкурсов и выставок [7];
- договор между ООО «АверсДизайнКонсалтинг» и ООО «Индекс Дизайн энд Паблшинг» от 20.07.2005 на размещение работ в каталоге «Упаковка и этикетка 2005» [8];
- распечатки публикаций из отраслевого журнала PackagingNews (Новости Дизайна) [9];
- договоры, заключенные ООО «АверсДизайнКонсалтинг» с производителями товаров ЗАО «Фруктопак», ООО «Целебный источник», ЗАО

«ТК Вимм-Билль-Данн» за 2005 – 2006 годы, акт сдачи-приемки работ за 2004 год [10];

- договор между ООО «Аксиома брендинг» и ООО «Рекитт Бенкизер» от 11.01.2009 [11];

- договор между ООО «АВАНГАРД Брендинг» и ТОО «Нутриция Казахстан» от 28.01.2011 [12];

- экспортный договор (инвойс) между ООО «АВАНГАРД Брендинг» и Nutricia Export BV (Нидерланды) [13].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыва не представил и на заседание коллегии не явился.

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

С учетом даты 04.07.2008 приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или

сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «BOXSIDE», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Слово «BOXSIDE» не является лексической единицей какого-либо европейского языка и не несет в себе никакой прямой информации, которая могла бы вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги под этим обозначением.

Следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение не всегда является

очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе.

По поводу возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, которые возникают в сознании потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает следующее.

Основной довод возражения базируется на утверждении о том, что потребитель на дату приоритета оспариваемого товарного знака (04.07.2008) был знаком с обозначением «BOXSIDE», поскольку под фонетически тождественным товарным знаком по свидетельству №239009, зарегистрированным для услуг 35 класса МКТУ, его правообладатели (ООО «АВИДЕНС КОНСАЛТИНГ», ООО «АверсДизайнКонсалтинг», ООО «Аксиома брендинг», ООО Торгово-промышленная компания «Сквайр») оказывали услуги в области дизайна, кроме того, эти услуги оказывались под коммерческим обозначением «Брендинговое агентство BOXSIDE».

Комбинированный товарный знак со словесным элементом «BOXSIDE» по свидетельству №239009 с приоритетом от 06.09.2001 был зарегистрирован 21.02.2003 на имя ООО «АВИДЕНС КОНСАЛТИНГ» в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса».

Исключительное право на этот товарный знак переходило к различным юридическим лицам в результате регистрации в Роспатенте соответствующих договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех услуг, при этом из материалов возражения не следует, что правообладатели товарного знака по свидетельству №239009 были связаны друг с другом какими-либо отношениями.

Лицо, подавшее возражение, ссылается на то, что фактическая деятельность правообладателей товарного знака по свидетельству №239009 выходила за рамки услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых этот знак был зарегистрирован.

Вместе с тем, следует отметить, что, поскольку правовая охрана товарного знака по свидетельству №239009 не распространяется на услуги 42 класса МКТУ, связанные с дизайном, оказание под этим обозначением этих же услуг каким-либо другим лицом не влечет за собой нарушения законных прав и интересов правообладателя этого товарного знака.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило ряд договоров на разработку упаковки [10] – [13], из которых следует, что они заключались юридическими лицами ООО «АверсДизайнКонсалтинг» (договоры №12 и №13 от 06.10.2005; договор №17 от 10.01.2006; договоры №18 и №19 от 16.01.2006), ООО «Аксиома брендинг» (договор №47 от 11.01.2009), ООО «АВАНГАРД Брендинг» (договор №20-11 от 28.01.2011; соглашение о предоставлении услуг – без даты), которые в разное время были правообладателями товарного знака по свидетельству №239009, с производителями товаров.

Вместе с тем, из этих договоров не следует, что услуги в области дизайна упаковки оказывались вышеуказанными юридическими лицами именно под товарным знаком «BOXSIDE» по свидетельству №239009. Кроме того, договоры, заключенные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не имеют отношения ни к лицу, подавшему возражение, ни к «Брендинговому агентству BOXSIDE», на которое оно ссылается.

Лицо, подавшее возражение, не представило материалов, из которых можно было бы сделать вывод о том, что оно обладает правом на коммерческое обозначение «Брендинговое агентство BOXSIDE». Напротив, из представленных материалов и пояснений лица, подавшего возражение, следует, что «Брендинговое агентство BOXSIDE» нельзя признать коммерческим обозначением, поскольку под таким обозначением осуществляло свою деятельность в области рекламы и дизайна свободное объединение художников и дизайнеров, которое не являлось ни юридическим лицом, ни предприятием, принадлежащим какому-либо юридическому или физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую

деятельность, в отношении которого его участники имели имущественные и личные неимущественные права и обязательства.

Информация о «Брендинговом агентстве BOXSIDE», расположенном по адресу 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.19, оф. 417, содержащаяся в представленных публикациях и каталогах [6], [9], никак не связана ни с лицом, подавшим возражение, ни с юридическими лицами ООО «АВИДЕНС КОНСАЛТИНГ», ООО «АверсДизайнКонсалтинг», ООО «Аксиома брендинг», ООО Торгово-промышленная компания «Сквайр».

Что касается доменного имени www.boxside.ru, указанного в представленных публикациях [6] как адрес в Интернет, на котором расположен официальный сайт «Брендингового агентства BOXSIDE», то информация о том, что оно было зарегистрировано в 2001 году на имя А.Г.Савельева [5], который в настоящее время является генеральным директором ООО «АВАНГАРД Брендинг», не может служить основанием для вывода о том, что деятельность «Брендингового агентства BOXSIDE» в период времени, предшествующий дате приоритета оспариваемого товарного знака, была связана с каким-либо из предыдущих правообладателей товарного знака «BOXSIDE» по свидетельству №239009, поскольку возражение не содержит документального подтверждения связи администратора доменного имени с этими юридическими лицами.

Представленные дипломы и награды [7] свидетельствуют о следующем:

- в ноябре 2003 года диплом Московского международного фестиваля рекламы был присужден за 1 место в конкурсе «Этикетка и упаковка» **Рекламному агентству BoxSide** (креативный директор А. Сечин, арт-директор Алексей Иванов, дизайнеры Жанна Резаева, Алексей Иванов, художник Алексей Иванов);
- в 2005 году в номинации «Дизайн упаковки» XIII Всероссийской выставки-конкурса «ДИЗАЙН-2005» национальный приз за разработку серии пищевых упаковок был присужден **фирме «BOXSIDE»**;

- в 2006 году дипломом был награжден победитель конкурса на лучшую упаковку для пищевой промышленности ПродЭкстраПак - 2006 – **Брендинговое агентство BOX SIDE;**

- в 2006 - 2008 годах дипломы конкурса Creative Awards были присуждены **BoxSide** (без указания видового наименования организации).

Таким образом, представленные копии дипломов и наград не имеют отношения ни к лицу, подавшему возражение, ни к прежним правообладателям товарного знака «BOXSIDE» по свидетельству №239009. Более того, несовпадение наименований и отсутствие каких-либо других идентифицирующих данных не позволяет сделать обоснованный вывод о том, что все вышеуказанные дипломы и награды получены одним лицом – Брендинговым агентством BOXSIDE.

Договор [8], заключенный 20.06.2005 одним из правообладателей товарного знака по свидетельству №239009 (ООО «АверсДизайнКонсалтинг» - Заказчик) с ООО «Индекс Дизайн энд Пабблишинг, касавшийся размещения в каталоге «Упаковка и этикетка-2005» работ участника BOXSIDE, также не дает оснований для вывода о связи лица, подавшего возражение, с «Брендинговым агентством BOXSIDE».

Следует также указать, что лицо, подавшее возражение, не представило документов, подтверждающих, что «Брендинговое агентство BOXSIDE», а также правообладатели товарного знака по свидетельству №239009 до даты приоритета оспариваемого товарного знака оказывали третьи лицам услуги в области промышленной эстетики и оформления интерьера.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для обоснованного вывода о том, что обозначение «BOXSIDE» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в сознании потребителей ассоциировалось с конкретным юридическим или физическим лицом, осуществлявшим предпринимательскую деятельность в области промышленной эстетики и оформления интерьера, и, соответственно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого

товарного знака по свидетельству №397567 вводит потребителя в заблуждение относительно услуг 42 класса МКТУ «оформление интерьера; услуги в области промышленной эстетики», не подтверждено материалами возражения.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Лицо, подавшее возражение, в обоснование несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ссылается на Лексико-семантический идентификатор наименований товаров и услуг, однако данный довод не может быть принят во внимание по следующим причинам.

Лицо, подавшее возражение, как указано выше, является правообладателем комбинированного товарного знака «BOXSIDE» по свидетельству №239009, обладающего фонетическим тождеством с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №397567, однако возражение не содержит анализа однородности услуг 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы.

Ссылаясь на Лексико-семантический идентификатор наименований товаров и услуг, лицо, подавшее возражение, приводит анализ однородности услуг 42 класса МКТУ и делает вывод о том, что, поскольку услуги 42 класса МКТУ «дизайн художественный; услуги дизайнеров в области упаковки», в отношении которых было принято решение Роспатента от 28.12.2011 [2] о признании предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, однородны услугам 42 класса МКТУ «оформление интерьера; услуги в области упаковки», которые остались в перечне оспариваемой регистрации, то и в отношении этих услуг также следует признать регистрацию недействительной.

Таким образом, анализ однородности услуг 42 класса МКТУ в возражении выступает в качестве инструмента для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги под оспариваемым товарным знаком, т.е. по основаниям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, при этом, как было указано выше, материалами данного возражения это основание не подтверждено.

Кроме того, Лексико-семантический идентификатор наименований товаров и услуг не является нормативным документом и носит рекомендательный характер, а при анализе однородности товаров и услуг учитываются признаки, изложенные в пункте 14.4.3 Правил.

Что касается самой ссылки на ранее принятое решение Роспатента от 28.12.2011, то, поскольку в Российской Федерации не существует прецедентного права, при рассмотрении возражений учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности с учетом представленных материалов.

По завершении рассмотрения возражения лицо, подавшее возражение, представило особое мнение от 10.10.2013, доводы которого сводятся к тому, что коллегия при рассмотрении данного возражения не учла официальные методические материалы Роспатента (Лексико-семантический идентификатор товаров и услуг), неверно истолковав положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса, которые не допускают нахождения в гражданском обороте тождественных обозначений, зарегистрированных в отношении однородных товаров (услуг) на имя разных правообладателей, а также не рассмотрела приложения к возражению и не учла ранее принятое решение Роспатента от 28.12.2011.

В отношении указанных доводов коллегия считает необходимым отметить, что при рассмотрении данного спора она исходила из положений законодательства, действующего на дату приоритета оспариваемого товарного знака, с учетом совокупности доводов и документов, подтверждающих эти доводы, представленных лицом, подавшим возражение, что отражено в настоящем заключении.

Резюмируя изложенное, коллегия не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №397567 предоставлена с нарушением требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 25.07.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №397567.