

**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 26.12.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АВАНГАРД Брендинг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011701162, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011701162 с приоритетом от 20.01.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «boxside», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.10.2012 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг 35 класса МКТУ, кроме услуг «агентства брендинговые; бренд-аудит; бренд-консалтинг», исключенных из соответствующего перечня услуг по ходатайству заявителя от 01.03.2012. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 42 класса МКТУ был мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение тождественно и сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ с товарными знаками «boxside» по свидетельству № 397567 и «БОКССАЙД» по свидетельству № 432594, зарегистрированными на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.12.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.10.2012. Доводы возражения сводятся к тому, что указанные в заявке услуги не являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков, поскольку они относятся к разным видам услуг и различаются по назначению, кругу потребителей и условиям их оказания.

При этом заявителем было отмечено, что по результатам рассмотрения его возражений в Палате по патентным спорам решениями Роспатента от 28.12.2011 и 31.07.2012 предоставление правовой охраны указанным выше противопоставленным товарным знакам было признано недействительным в отношении услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный; услуги дизайнеров в области упаковки».

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (20.01.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 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 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 тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «boxside», выполненное стандартным жирным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 20.01.2011 испрашивается в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 397567 с приоритетом от 04.07.2008 представляет собой словесное обозначение «boxside», выполненное стандартным жирным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 397567 показал, что они совпадают во всех элементах, то есть являются тождественными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 432594 с приоритетом от 14.08.2009 представляет собой словесное обозначение «БОКССАЙД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 432594 показал, что они, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического тождества, то есть являются сходными, что заявителем в возражении также не оспаривается.

Указанные выше противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Услуги 42 класса МКТУ «дизайн в области упаковки; услуги дизайнеров в области упаковки», для которых, в частности, испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 42 класса МКТУ «инжиниринг; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; 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», для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, относятся к разным родовым группам, то есть они не являются однородными.

Кроме того, упомянутые услуги 42 класса МКТУ «дизайн в области упаковки; услуги дизайнеров в области упаковки» не являются однородными и с услугами 42 класса МКТУ «оформление интерьера; услуги в области промышленной эстетики», поскольку они относятся к разным видам услуг, отличаются назначением и областью применения, имеют разный круг потребителей и разные условия их оказания, в силу чего отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных услуг 42 класса МКТУ одному производителю.

Так, необходимо отметить, что по результатам рассмотрения возражений заявителя в Палате по патентным спорам решениями Роспатента от 28.12.2011 и 31.07.2012 предоставление правовой охраны противопоставленным товарным знакам было признано недействительным в отношении услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный; услуги дизайнеров в области упаковки», так как было установлено наличие у этих товарных знаков способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего данные услуги, ввиду того, что ранее дат приоритета товарных знаков заявленное обозначение «boxside» уже использовалось заявителем и получило определенную известность в отношении его дизайнерских услуг в области упаковки.

При этом оказываемые заявителем дизайнерские услуги в области упаковки, согласно вышеуказанным решениям Роспатента, не были признаны коллегиями Палаты по патентным спорам однородными с услугами 42 класса МКТУ «оформление интерьера; услуги в области промышленной эстетики» противопоставленных регистраций товарных знаков.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 397567 и 432594 не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении неоднородных услуг 42 класса МКТУ «дизайн в области упаковки; услуги дизайнеров в области упаковки».

Изложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 42 класса МКТУ «дизайн в области упаковки; услуги дизайнеров в области упаковки».

Вместе с тем, сопоставительный анализ остальных дизайнерских и компьютерных услуг 42 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуг 42 класса МКТУ «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», для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, показал, что они совпадают либо соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Необходимо отметить, в частности, что указанные в заявке услуги 42 класса МКТУ «дизайн; дизайн графический; дизайн промышленный; дизайн художественный», определяемые родовыми понятиями, являются однородными услугам 42 класса МКТУ «оформление интерьера; услуги в области промышленной эстетики» противопоставленных регистраций товарных знаков, поскольку они соотносятся как род-вид.

Указанная в заявке услуга 42 класса МКТУ «веб-дизайн» является также однородной услуге 42 класса МКТУ «создание веб-сайтов для третьих лиц» противопоставленных регистраций товарных знаков, поскольку у них совпадают назначение, область применения, круг потребителей и условия их оказания.

В силу указанных обстоятельств усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данной части указанных в заявке услуг 42 класса МКТУ и упомянутых услуг 42 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков одному производителю.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, за исключением упомянутых выше услуг 42 класса МКТУ «дизайн в области упаковки; услуги дизайнеров в области упаковки».

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает возможность регистрации заявленное обозначение в качестве товарного знака только в отношении услуг 35 класса МКТУ, для которых было принято оспариваемое решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака, а также в отношении услуг 42 класса МКТУ «дизайн в области упаковки; услуги дизайнеров в области упаковки».

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

**удовлетворить возражение от 26.12.2012, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011701162.**