

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, 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.11.2010, поданное ООО «АВАНГАРД Брендинг», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397567, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «BOXSIDE» по заявке №2008721333/50 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, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «BOXSIDE», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

В возражении от 23.11.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 397567 предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак является тождественным товарному знаку «BOXSIDE» по свидетельству №239009, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, и который имеет более раннюю дату приоритета.

По мнению лица, подавшего возражение, услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №239009, поскольку услуги по дизайну являются неотъемлемой составной частью рекламных и маркетинговых услуг.

В возражении отмечено, что на дату подачи заявки на регистрацию противопоставленного товарного знака по свидетельству № 239009 (06.09.2001) действовала иная редакция классификатора МКТУ, где услуга «дизайн» не была отнесена к какому-либо классу, поэтому была выбрана более общая услуга «реклама», составной частью которой является услуга «дизайн». Услуги в области дизайна, которые оказываются лицом, подавшим возражение, под товарным знаком «BOXSIDE» по свидетельству №239009, подтверждаются публикациями результатов оказанных услуг в электронных изданиях, прессе, наградами, полученными за выполнение работ в области дизайна, договорами с заказчиками – крупнейшими международными и российскими компаниями.

В связи с изложенным, лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397567 в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения, указав следующее:

- сравнительный анализ определений понятий «дизайн» и «реклама» в контексте понятия однородности позволяет сделать вывод, что эти услуги не являются однородными;

- утверждение лица, подавшего возражение, что на дату подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству №239009 действовала редакция классификатора МКТУ, где отсутствовала позиция «дизайн», является ошибочным, поскольку действовавшая в 2001 году редакция МКТУ содержала в 42 классе МКТУ позицию «дизайн художественный»;

- изложенная в возражении информация об услугах в области дизайна, которые оказываются под товарным знаком по свидетельству №239009, не может быть принята во внимание при рассмотрении данного возражения, поскольку не относится к существу рассматриваемого дела.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №397567.

К отзыву приложены копии уставов ООО «Линебергер - Эдвайзерс», утвержденных 14.12.2009 и 30.12.2009, и свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ юридического лица ООО «Линебергер - Эдвайзерс».

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

С учетом даты 04.07.2008 поступления заявки №2008721333/50 на регистрацию 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 (далее – Правила).

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 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) 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. Так же 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 представляет собой словесное обозначение «BOXSIDE», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №239009 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «BOXSIDE», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде черного прямоугольника, на фоне которого в белом контрастном цвете расположены три первые буквы слова «BOXSIDE». Знак охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что занимающие в них доминирующее положение словесные элементы «BOXSIDE» фонетически тождественны, что позволяет признать сравниваемые обозначения сходными на основании фонетического критерия сходства словесных элементов. Некоторое визуальное различие, в данном случае, не играет существенной роли для вывода о сходстве сравниваемых знаков в целом, поскольку основная роль в

индивидуализации услуг лежит на доминирующих фонетически тождественных словесных элементах знаков. Отсутствие семантики в слове «BOXSIDE» не позволяет использовать семантический критерий сходства, что усиливает значение фонетического критерия сходства.

Анализ однородности услуг 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «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» и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №239009 «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса» показал следующее.

Услуги 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, относящиеся к области дизайна, обозначают различные виды проектировочной деятельности, имеющей целью формирование эстетических и функциональных качеств предметной среды (см. Яндекс. Словари. Большой энциклопедический словарь).

Услуги в области рекламы относятся к другому виду деятельности и предполагают распространение информации о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях. Основное назначение рекламы - формирование и поддержание интереса, открытое оповещение фирмой потенциальных покупателей, потребителей товаров и услуг о качестве, достоинствах, преимуществах этих товаров и услуг, а также о заслугах самой фирмы, производящей эти товары и услуги.

Данные услуги предполагают взаимодействие рекламодателя (фирмы, производящей товары и услуги) и лица, например, рекламного агентства, осуществляющего производство и распространение рекламной информации.

Услуги, связанные с менеджментом и административной деятельностью в области бизнеса предполагают взаимодействие руководства предприятия или фирмы с лицом, осуществляющим помощь в достижении высокой эффективности производства, лучшего использования ресурсного потенциала предприятия, фирмы с использованием принципов, форм, методов, приемов и средств управления производством и производственным персоналом.

Вышеуказанные услуги 35 и 42 классов МКТУ связаны с различными видами деятельности, предполагают использование различных средств для осуществления этой деятельности, имеют различное назначение, для них характерны разные условия предоставления и круг потребителей, что позволяет сделать вывод об их неоднородности.

В силу изложенного доводы лица, подавшего возражение, о том, что услуги дизайна являются составной частью рекламы, лишены оснований.

Что касается других услуг 42 класса МКТУ - инжиниринг; 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, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то их также нельзя признать однородными с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, что в возражении не оспаривается.

Приведенный анализ однородности показывает, что, несмотря на сходство знаков, они зарегистрированы в отношении неоднородных услуг 42 и 35 классов МКТУ, и, следовательно, не могут смешиваться потребителями.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, нельзя признать убедительными.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что под сходным товарным знаком он осуществлял деятельность, связанную с услугами в области дизайна, не опровергает вывод о неоднородности услуг 35 и 32 классов МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые регистрации, кроме того, никаких документов в подтверждение этого утверждения не представлено.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.11.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №397567.