

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.05.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АВИС», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) при этом установила следующее.

Словесное обозначение «BROGEN» по заявке № 2005715160/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «BROGEN» искусственного происхождения, не имеющее смыслового значения.

Экспертизой принято решение от 16.02.2007 о регистрации товарного знака с исключением из перечня услуг 35 и 42 классов МКТУ, на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пунктов 14.4.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, и введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В решении экспертизы отмечается, что обозначение «BROGEN» сходно до степени смешения с товарными знаками «BOGEN», зарегистрированными под № 197234 с приоритетом от 15.04.1999 и № 170989 с приоритетом от 26.06.1997 на имя Закрытого акционерного общества «Боген», 125047, Москва, ул. 1-я Тверская-

Ямская, д. 18. для однородных товаров и услуг 07, 42 классов МКТУ, в частности услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров» являются однородными услугам 35 класса «продвижение товаров (для третьих лиц)» восьмой редакции МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.05.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 16.02.2007 и привел следующие доводы, показывающие, по его мнению, необоснованность отказа в регистрации:

- заявленное и противопоставленное обозначение за счет оригинального графического исполнения создают различные ассоциативные образы;

- заявленное на регистрацию обозначение «BROGEN» и товарный знак «BOGEN» являются искусственно созданными и в наиболее распространенных европейских языках, таких как английский, французский, немецкий, испанский и итальянский, смыслового значения не имеют;

- на основании установленных Правилами признаков фонетического сходства обозначения «BOGEN» и «BROGEN» не являются сходными до степени смешения и не могут вызвать у потребителя одинаковые ассоциации;

- при принятии решения по заявке экспертизой не было принято во внимание письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству № 197234;

- в решении неверно указаны классы товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2005715160/50, а именно, 29, 30, 21, 32, 35 вместо – 07, 35 и 42 классов МКТУ;

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. письмо-согласие от 23.10.2006 № 64 [1];

2. сведения из Интернет на 6 л. [2];

На заседании коллегии к материалам возражения были приобщены:

3. заявление генерального директора ООО «АВИС» на 1 л. [3];

4. отчет о поиске компании с наименованием, включающим обозначение «BROGEN», проведенном немецкой фирмой патентных поверенных, с переводом на русский язык на 2 л. [4];

5. Справка из АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр» об администраторе доменного имени [www.brogen.net](http://www.brogen.net) на 1 л. [5];
6. Справка из АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр» об администраторе доменного имени [www.brogen.ru](http://www.brogen.ru) на 1 л. [6];
7. Справка из АНО «Региональный Сетевой Информационный Центр» об администраторе доменного имени [www.brogen-group.com](http://www.brogen-group.com) на 1 л. [7];
8. Договор на разработку Интернет-сайтов [www.brogen.net](http://www.brogen.net), [www.brogen.ru](http://www.brogen.ru), [www.brogen-group.com](http://www.brogen-group.com) на 7 л. [8];
9. Уведомление о внесении изменений в регистрацию товарного знака «BOGEN» по свидетельству № 197234 на 2 л. [9];
10. Уведомление о внесении изменений в регистрацию товарного знака «BOGEN» по свидетельству № 170989 на 2 л. [10];
11. Рекламная брошюра 1 экз. [11].

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы от 16.02.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (23.06.2005) заявки № 2005715160/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя, 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов заявки №2005715160/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BROGEN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесное обозначение «BROGEN» не является лексической единицей какого-либо языка.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 170989 и № 197234 представляют собой комбинированные обозначения в виде прямоугольников, в которых расположен словесный элемент «BOGEN», при этом его первая и последняя буквы растянуты по вертикали и проведенная между ними штрихованная волнистая линия подчеркивает буквы «OGE».

Основным доминирующим элементом противопоставленных товарных знаков является словесный элемент «BOGEN», поскольку его шрифтовые элементы занимают наибольшее пространственное положение в обозначении, за счет чего на этом элементе акцентируется внимание потребителя и именно этот элемент легче запоминается. Принимая во внимание доминирующее значение словесного элемента «BOGEN» в противопоставленных товарных знаках при сравнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «BROGEN» и «BOGEN».

Сравнительный анализ указанных словесных элементов показал следующее.

Одинаковое количество слогов (два), совпадение четырех звуков (B, G, E, N), сходство звучания звуков «O» и «O», и одинаковый порядок их расположения свидетельствуют о звуковом сходстве обозначений.

Отсутствие сведений о семантике заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не позволяет провести их сравнение по семантическому критерию.

По графическому критерию рассматриваемые обозначения обладают некоторым сходством ввиду использования одинакового шрифта (латинский), однако общее зрительное впечатление, производимое словесными обозначениями «BROGEN» и «BOGEN» различно.

Товары 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 197234, и услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 170989, являются однородными, соответственно, заявленными товарам 07 класса МКТУ и услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, снабженческие услуги».

Поскольку заявитель имеет письменное согласие правообладателя товарного знака № 197234, которому также принадлежит товарный знак по свидетельству № 170989, на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров и услуг, указанных в заявке № 2005715160, вывод о сходстве заявленного и противопоставленных знаков до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении экспертизы от 16.02.2007, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Палата по патентным спорам проанализировала информацию, представленную экспертизой в качестве основания для отказа по пункту 3 статьи 6 Закона в уведомлении о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства. В соответствии с Правилами ППС в качестве дополнительного мотива отказа в регистрации заявленного обозначения Палата по патентным спорам уведомила заявителя о наличии в материалах заявки, а также дополнительно выявленных сведениях, представленных на сайтах сети Интернет [www.avis.su](http://www.avis.su), [www.brogen.ru](http://www.brogen.ru), [www.sendvichline.com](http://www.sendvichline.com).

На указанных сайтах Интернет, распечатки которых приобщены к материалам заявки, представлена информация об известности немецкой торговой марки «Brogen», используемой в отношении оборудования для производства сэндвич-панелей компанией «Brogen», а также о самой компании. Согласно информации, размещенной на указанных Интернет-сайтах, компания, родоначальником которой был Франц Брёген, с 1956 года начала производство оборудования в Германии и в 1982 году предприятия, принадлежавшие компании во главе с Францем Брёгеном, начали производить оборудование для ПВХ и стеклопакетов. В даль-

нейшем компания объединила в себе ассортимент и потенциал всех своих предприятий.

Необходимо подчеркнуть, что информация на указанных сайтах представлена на русском языке и является общедоступной российскому потребителю.

Анализ информации представленной на сайте с учетом дополнительной информации, полученной в результате обращения к сведениям сети Интернет свидетельствует о том, что и на дату проведения заседания в сети Интернет представлена информация, позволяющая соотнести заявленное обозначение с немецкой торговой маркой, имеющей высокий авторитет. Существование этих сведений в общедоступном источнике информации приводит к возможности введения в заблуждение относительно производителя и места его нахождения.

Следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение не всегда является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе.

При наличии на рынке однородной продукции, для маркировки которой используется обозначение «BROGEN» разными лицами существует опасность возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товара из Германии, что, как следствие, свидетельствует о способности обозначения «BROGEN» ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя.

Указанный вывод усугубляется тем, что представленный заявителем буклет [11] содержит маркировку изобразительным обозначением в виде трех полос красного, желтого и черного цветов, которое соответствует цвету флага Германии.

Палата по патентным спорам посчитала доводы приведенные заявителем неубедительными.

Из представленных заявителем материалов [5-8] усматривается то, что сайты [www.avis.su](http://www.avis.su), [www.brogen.ru](http://www.brogen.ru) принадлежат физическому лицу, являющемуся генеральным директором фирмы заявителя. Вместе с тем, эти материалы не опро-

вергают информацию о существовании немецкой компании «BROGEN» и её известности на российском рынке.

Заявителем не представлено документальных сведений о его хозяйственной деятельности, раскрывающей сотрудничество с зарубежной компанией, на которую заявитель ссылается на сайте, в частности, не подтверждены соответствующими документами факты сотрудничества в рамках соответствующих договоров или размещения заказов на производство продукции на зарубежных предприятиях и осуществления приготовления для создания собственной производственной базы.

Представленные заявителем материалы [3-4] не являются официальными документами, подтверждающими отсутствие регистрации юридического лица компании «BROGEN» на территории Германии.

Материалы [9-10] не относятся к вопросу о существовании компании «BROGEN» и ее товаров, маркированных обозначением «BROGEN», на российском рынке.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

По завершении заседания коллегии заявителем представлено особое мнение от 07.12.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «АВИС» является одной из крупнейших российских компаний, работающих в сфере производства станков и станочного оборудования, до недавнего времени ООО «АВИС» размещало заказы на производство продукции на зарубежных предприятиях, однако на сегодняшний день Обществом осуществляются приготовления для создания собственной производственной базы;

- ранее экспертиза сняла мотив отказа в регистрации по пункту 3 статьи 6 Закона и поэтому Палата по патентным спорам не имела права выдвигать это основание.

В отношении изложенных доводов Палата по патентным спорам считает необходимым сообщить следующее.



В соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС в случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении такого возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть приняты во внимание при принятии решения. В этом случае лицо, подавшее заявку на регистрацию товарного знака или его представитель должны быть ознакомлены с этими сведениями и/или обстоятельствами и ему должна быть предоставлена возможность для представления своих соображений.

При необходимости более тщательного исследования вновь представленных источников информации или дополнительных обстоятельств заседание коллегии Палаты по патентным спорам может быть перенесено.

Руководствуясь указанным положением, Палата по патентным спорам в качестве дополнительного мотива отказа в регистрации заявленного обозначения (с исключением основания для отказа, предусмотренного пунктом 1 статьи 7 Закона) уведомила заявителя на заседании коллегии о том, что в связи с имеющейся информацией об известности другой компании в области деятельности заявителя, что может привести к смешению потребителем товаров двух лиц и, соответственно, к введению потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 3 статьи 6 Закона.

Доводы особого мнения, касающиеся размещения заказов на производство продукции на зарубежных предприятиях и осуществления приготовления для создания собственной производственной базы не подтверждены соответствующими документами.

Таким образом, Палата по патентным спорам действовала в рамках своей компетенции и с учетом обстоятельств, которые не были учтены в решении экспертизы, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 21.05.2007, отменить решение экспертизы от 16.02.2007 и отказать в регистрации товарного знака «BROGEN» по заявке № 2005715160/50 по вновь открывшимся обстоятельствам.**