

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 19.02.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное по поручению компании CEB Inc., США, (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160311.



Международная регистрация №1160311 знака «WHAT THE BEST COMPANIES DO», с конвенционным приоритетом от 05.10.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 23.10.2012 на имя заявителя – CEB Inc. 1919 North Lynn Street Arlington VA 22209, США, в отношении товаров и услуг 16, 35, 41, 42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1160311 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «CEB», «WHAT THE BEST COMPANIES DO», выполненных в две строчки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительная часть представляет собой прямоугольник синего цвета, в центре которого расположена горизонтальная линия, над которой размещены четыре вертикальные линии, а над ними-изогнутая. Правовая охрана испрашивается в синем и голубом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 23.04.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160311 для всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 41, 42, 44 классов МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1160311 не соответствует требованиям пунктов 2 (2, 4), 3(1), 1(3) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что в состав заявленного обозначения входит словесный элемент СЕВ, который воспроизводит сокращенное наименование международной организации «Council of Europe Development Bank», 55, avenue Kléber FR-75116, Paris, France (бтер: Q01337, Q01338, Q01339, Q01340), в связи с чем, регистрация заявленного обозначения без предоставления правовой охраны словесному элементу «СЕВ» на имя заявителя возможна в случае предоставления согласия указанной международной организации. Кроме того, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Включенные в состав заявленного обозначения словесный элемент «WHAT THE BEST COMPANY DO» является неохраняемым, поскольку характеризует заявленные услуги.

В возражении, поступившем 19.02.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель добросовестно действует длительное время. Заявитель, СЕВ Inc., организован в 1983 году в США под наименованием Corporate Executive Board;

- заявитель и международная организация «Council of Europe Development Bank» действуют на разных рынках услуг, что исключает не только опасность смешения соответствующих товарных знаков

потребителями, но и свидетельствует об отсутствии недобросовестности со стороны заявителя;

- знаку по международной регистрации № 1160311 была предоставлена правовая охрана на территории Европейского союза с включением в ее объем всех словесных элементов, что свидетельствует о том, что рассматриваемый элемент признан охраноспособным в странах Европейского союза, на территории которых ведет свою деятельность международная организация «Council of Europe Development Bank» (Европейский банк развития) и головной офис которой располагается в одном государстве — члене Европейского союза – Франции;

- сам словесный элемент «СЕВ» не является оригинальным или запоминающимся. Например, электронный словарь Мультитран (<http://www.multitrans.ru/>) приводит, по меньшей мере, 13 различных трактовок такого сочетания букв в разных областях деятельности;

- словесный элемент «WHAT THE BEST COMPANY DO» может быть переведен как «Лучшие компании делают по-другому»/«Так делают лучшие компании», в отношении заявленных услуг 35, 41 классов не имеет какой-либо ассоциации или описательности, является фантазийным сочетанием, не характеризующим ни вид, ни качество, ни формат или условия оказания услуг. Данное обозначение не дает потребителю информации о каких-либо характеристиках заявленных услуг.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.04.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1160311 в отношении всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 41, 42, 44 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

- выписка из реестра компаний с переводом (1);
- сведения с сайта Банка развития Совета Европы с переводом (2);

- сведения с сайта заявителя CEB Inc <https://vwww.cebglobal.com> с переводом (3);
- решение ОНІМ с переводом (4);
- сведения о регистрации товарного знака в США №4,886,213 с переводом (5);
- сведения о регистрации товарного знака в различных странах с переводом (6);
- сведения из электронного словаря Мультитран (7).

Изучив материалы дела, и заслушав лиц участвовавших в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (05.10.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1160311 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 2 (2) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой сокращенные или полные наименования международных и междуправительственных организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки.

В соответствии с требованиями пункта 2 (4) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с элементами, указанными в подпунктах 1-3 настоящего пункта. Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных

знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.



Знак «WHAT THE BEST COMPANIES DO» по международной регистрации №1160311 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «CEB», «WHAT THE BEST COMPANIES DO», выполненных в две строчки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительная часть представляет собой прямоугольник синего цвета, в центре которого расположена горизонтальная линия, над которой размещены четыре вертикальные линии, а над ними-изогнутая. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35, 41, 42, 44 классов МКТУ, и в синем и голубом цветовом сочетании.

Коллегия обращает внимание, что входящие в состав заявленного обозначения словесный элемент «WHAT THE BEST COMPANIES DO» в переводе с английского языка означает - «так делают лучшие компании», так как не обладает различительной способностью, носит хвalebный характер, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Как следует из материалов возражения «CEB» - это сокращенное наименование зарегистрированной межправительственной организации - Европейского банка развития, созданного в 1956 году. Данная организация является одним из старейших международных финансовых институтов в Европе и единственным, действующим исключительно в социальной сфере.

Данная организация зарегистрирована в перечне ВОИС, как межправительственная организация, наименование которой охраняется в соответствии с пунктом b статьи 6.ter Парижской конвенции об охране промышленной собственности и национальным законодательством в соответствии с пунктом 2 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия полагает, что заявленное обозначение включает в себя элемент, воспроизводящий сокращенное наименование зарегистрированной межправительственной организации «CEB», в связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя невозможна без

соответствующего согласия данной организации. В материалах дела такое согласие отсутствует.

Известность «Council of Europe Development Bank» (Европейского банка развития) способна породить в сознании потребителя несоответствующие действительности ассоциации относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного, коллегия полагает, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица оказывающего услуги на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.02.2016 и оставить в силе решение Роспатента от 23.04.2015.