

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.07.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Авангард Брендинг», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «BOXSIDE» по свидетельству №397567, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак 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 Общества с ограниченной ответственностью «Линебергер-Эдвайзерс», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение «boxside», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами английского алфавита.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 19.07.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «BOXSIDE» по свидетельству № 397567 предоставлена в нарушение требований пункта 3, абзаца 3 пункта 9 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- исключительное право на использование обозначения «boxside» возникло с 2001 года, и использовалось последовательно следующими организациями:

- 2001-2005 ООО «АВИДЕНС КОНСАЛТИНГ»;
- 2005-2008 ООО «АверсДизайнКонсалтинг»;
- 2008-2010 ООО «Аксиома брендинг»;
- С января 2010 по июль 2010 ООО «Торгово-промышленная компания «Сквайр»;
- С 2010 по настоящее время – ООО «АВАНГАРД Брендинг»;

- впервые упоминание о брендинговом агентстве «BOXSIDE» в периодических печатных изданиях было приведено в журнале «КРЕАТИВ. Рекламные идеи» 2001 год;

- во всех изданиях вместо фирменного наименования агентства использовалось коммерческое обозначение – «Брендинговое агентство «BOXSIDE»;

- с 2001 года по настоящее время вышеуказанными организациями заключались договоры на разработку рекламных материалов и дизайна упаковок товаров различного назначения с ведущими российскими и зарубежными предприятиями, такими как «Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк», «ПЕПСИко», «НЕСТЛЕ», «Пармалат», «СладКо», «Данон-Нутриция», «Реккитт Бенкизер» и др.;

- профессиональная деятельность Брендингового агентства «BOXSIDE» отмечена высшими наградами профессионального рекламного, дизайнерского и брендингового сообщества не только в Российской Федерации, но и за рубежом;

- с 2000 года информация о деятельности агентства публикуется на страницах отраслевых каталогов;

- в портфолио агентства входят общеизвестные марки международного и федерального уровня: ЧУДО, BioMAX, NEOidea, Любимый сад, Tired, Dosia, Малютка, Малыш, Nutrilon и многие другие;

- потребители услуг агентства «BOXSIDE» обеспокоены существованием на рынке двух разных предприятий, выступающих под обозначением «BOXSIDE», данная ситуация создает конфликт интересов и вводит потребителей в заблуждение относительно деятельности компаний;

- регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушение пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку лицо, подавшее возражение, с 2001 года владеет доменным именем boxside.ru. По данному адресу расположен официальный сайт «Брендингового агентства «BOXSIDE», оказывающего рекламные и брендинговые услуги;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака



по свидетельству №239009 с приоритетом от 06.09.2001, зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ – реклама. Услуги рекламы были выбраны правообладателем, поскольку на дату приоритета в МКТУ отсутствовали «услуги в области дизайна упаковки»;

- услуги, оказываемые правообладателем, относятся к категории «брендинг». Данный термин отсутствует в МКТУ. Из определения термина можно сделать вывод, что «брендинг» относится к тому же виду услуг, что и реклама. Результатом работы брендинговой компании являются комплексные решения по созданию стратегии бренда, в которую входят работы по: позиционированию, разработке рекламной стратегии, нейминг, разработке логотипа (товарного знака), разработка системы визуальной идентификации, включая дизайн упаковки, разработка легенды бренда, слогана, брендбука;

- исходя из вышеизложенного лицо, подавшее возражение, считает услуги 35 класса МКТУ «реклама» однородными услугам 42 класса МКТУ «услуги дизайнеров в области упаковки» оспариваемого товарного знака, как входящие в состав услуг брендинга, оказываемых лицом, подавшим возражение, а сами сопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени смешения.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №397567 полностью.

К возражению приложены:

1. свидетельство о государственной регистрации юридического лица, решение об учреждении юридического лица;
2. распечатки свидетельств на товарные знаки;

3. копия каталога «Креатив. Рекламные идеи» 2001;
4. информация о домене boxside.ru;
5. договоры с актами и дополнительными соглашениями;
6. договоры на публикацию информационных материалов, копии публикаций в каталогах;
7. дипломы и награды;
8. письмо SUMMIT International awards;
9. письмо от ООО «Медиум-строй»;
10. распечатка из словаря.

Дополнительно в Палату по патентным спорам от лица, подавшего возражение, 14.09.2011 поступили материалы о международных наградах, которые на основании требований пункта 2.5 Правил ППС не могут быть учтены в рамках данного возражения, как отсутствующие в первоначальных материалах возражения и не относящиеся к словарно-справочным или общедоступным материалам.

В Палату по патентным спорам 10.10.2011 поступил отзыв от правообладателя, доводы которого сводятся к следующему:

- Брендинговое агентство «BOXSIDE» создано и существует до настоящего времени благодаря деятельности в качестве руководителя и креативного директора Алексея Викторовича Муразанова – широко известного в России и за ее пределами специалиста по рекламе и маркетингу. Именно он являлся учредителем ООО АВИДЕНС Консалтинг», ООО «АверсДизайнКонсалтинг» и ООО «Аксиома брендинг»;

- с 2008 года А.В. Муразанов на основании Эксклюзивного контракта работает в тандеме с правообладателем – ООО «Линебергер Эдвайзерс», и является его эксклюзивным партнером в реализации всех проектов, связанных с дизайном упаковок и брендингом. Информация о деятельности размещена на сайте boxside.com;

- в сознании потребителей именно А.В. Муразанов и его работы в совокупности представляют собой Брендинговое агентство «BOXSIDE», именно к нему обращаются клиенты, он воплощает в жизнь все проекты агентства. Таким

образом, именно А.В. Муразанов представляет собой «изготовителя товаров», а не систематически меняющиеся юридические лица. Данный довод подтвержден социологическими данными ВЦИОМ. Поиск в сети Интернет выдает информацию только о ресурсах, связанных с ООО «Линебергер Эдвайзерс»;

- многочисленные публикации в сети Интернет связывают персону А.В. Муразанова с Брендинговым агентством «BOXSIDE»;

- согласно исследованию, проведенному ВЦИОМ, большинство респондентов ассоциируют А.В. Муразанова и ООО «Линебергер Эдвайзерс» с Брендинговым агентством «BOXSIDE»;

- на сайте лица, подавшего возражение, расположенного по адресу www.boxside.ru, предлагаются услуги по разработке дизайна упаковок, что является нарушением исключительного права правообладателя на товарный знак и актом недобросовестной конкуренции;

- представленные в возражении договоры и информация о выполненных работах и наградах не имеют отношения к лицу, подавшему возражение, невозможно определить их достоверность;

- в материалах возражения не представлено свидетельств об известности ООО «АВАНГАРД Брендинг» потребителю и профессиональному сообществу, в сети Интернет нет информации об этом лице;

- анализ договоров показал, что на дату их заключения лица, указанные в них, не являлись правообладателями товарного знака по свидетельству №239009, в договорах отсутствует упоминание товарного знака. Юридические лица-правообладатели товарного знака по свидетельству №239009 не являлись правопреемниками друг-друга. Договоры и публикации были заключены и исполнены задолго до даты регистрации юридического лица ООО «АВАНГАРД Брендинг»;

- лицо, подавшее возражение, не является администратором домена boxside.ru;

- на части публикаций А.В. Муразанов указан в качестве Генерального директора или креативного директора;

- в возражении отсутствует информация, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака доменное имя boxside.ru являлось общедоступным или адресовало какой-либо сайт;

- следует учитывать, что Федеральным законом от 04.10.2010 слова «доменному имени» были исключены из подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса;

- Муразановым А.В. в 2003 году был зарегистрирован домен boxside.com, который используется по настоящее время;

- решением Роспатента от 23.11.2010 лицу, подавшему настоящее возражение, уже было отказано в удовлетворении его возражения, поданного по мотивам несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Палата по патентным спорам установила, что услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №239009, не являются однородными услугам 42 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №397567, что также подтверждает заключение Научного отдела РГАИС, подготовленное Орловой В.В.

К отзыву представлены:

11. заверенные копии осмотра сайтов;
12. письмо о регистрации домена boxside.com;
13. свидетельство о регистрации юридического лица ООО «Линебергер Эдвайзерс», устав;
14. Заключение Орловой В.В.;
15. информация о доменах;
16. исследование ВЦИОМ;
17. распечатки из сети Интернет (Википедия).

В дополнение были представлены: анализ товарных знаков и доменных имен, согласно которым для применения подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса товарный знак должен быть полностью тождественен доменному имени, а также разъяснение по порядку оспаривания, основанное на Постановлении пленума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 26.03.2009.

Исходя из вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить правовую охрану товарного знака в силе.

Лицом, подавшим возражение, в ответ на доводы отзыва правообладателя, были предоставлены Заявление Генерального директора ООО «Аксиома Брендинг» Мисюрева В.С., копия трудовой книжки Муразанова А.В., заявление об увольнении, справка о доходах, отчет о проведении служебного расследования, сведения о регистрации доменного имени, запрос экспертизы ФИПС о переклассификации услуг 35 класса МКТУ, копия словарной статьи.

Согласно пояснениям Мисюрева В.С., заверенным нотариусом города Москвы, Муразанов А.В. был принят им на работу в качестве старшего менеджера в 2000 году, и являлся наемным сотрудником в ООО «АВИДЕНС Консалтинг», ООО «АверсДизайнКонсалтинг» и ООО «Аксиома брендинг», возглавляемых Мисюревым В.С.

Сферой деятельности Муразанова А.В. была внешняя коммуникация Брендингового агентства «BOXSIDE»: привлечение новых клиентов, презентация агентства перед потенциальными клиентами, организация представления работ агентства на выставках и в печати, продвижение услуг агентства, ведение сайта boxside.ru. Дизайнерских работ Муразанов А.В. не осуществлял.

Мисюрев В.С. доводы возражения поддержал, своими показаниями подтвердил достоверность информации, приведенной в нем.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (04.07.2008) 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

На основании пункта 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.

В соответствии с пунктом 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.

На основании пункта 14.4.2.2. Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

На основании пункта 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные доменному имени, права на которое возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак «BOXSIDE» по свидетельству №397567 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами английского алфавита стандартным шрифтом. Датой приоритета является

04.07.2008. Правовая охрана предоставлена 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.

Анализ обозначения показал следующее.

Изучение представленных информационных источников не позволило выявить лексическое значение заявленного обозначения, то есть оно является вымышленным и поэтому не может характеризовать товары/услуги, их производителя или их происхождение и, следовательно, не содержит сведений, не соответствующих действительности, в связи с чем, само по себе не может быть признано ложным ни относительно товара/услуги, ни относительно его изготовителя.

Вместе с тем, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя.

Так, анализ представленных в возражении материалов показал, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации действовало «Брендинговое агентство «BOXSIDE», выступающее в гражданском

обороте под обозначением , соответствующим товарному знаку по свидетельству №239009. Областью деятельности агентства являлась разработка дизайна упаковки товаров, о чем свидетельствуют публикации в профессиональных каталогах.

Исходя из данных публикаций, агентство «BOXSIDE» индивидуализировалось в качестве участника гражданско-правовых отношений с помощью указания товарного

знака, доменного имени www.boxside.ru, телефона и адреса фактического местонахождения. В части публикаций присутствует словесное обозначение «boxside». В качестве контактных лиц в разное время указывались как А.В. Муразанов единолично, так и совместно с А.Г.Савельевым, генеральным директором лица, подавшего возражение. Анализ данных каталогов показал, что отсутствие указания юридического лица является характерным для области дизайна, лица, указанные в данных каталогах, используют для индивидуализации указание на сайт, телефон и фактический адрес.

Как пояснили стороны, участвующие в рассмотрении возражения, разработка дизайна упаковок производилась коллективом дизайнеров, напрямую не связанных с конкретным юридическим лицом, и выступающих на рынке в качестве «Брендингового Агентства «BOXSIDE», имеющего индивидуализирующее обозначение «boxside» и контактные данные в виде доменного имени, адреса и телефона.

Следует отметить, что используемое доменное имя www.boxside.ru было создано 09.08.2001, а его владельцем является Генеральный директор лица, подавшего возражение, А.Г. Савельев.

По результатам исполнения заказов результаты передавались заказчикам, а также публиковались в специализированных каталогах, составляющих «портфолио» агентства.

Анализ представленных материалов показал, что «Брендинговое агентство «BOXSIDE» разрабатывало дизайн упаковок, брендов и подготавливало макеты для таких заказчиков как ОАО «Раменский молочный комбинат» (Любимый сад), ОАО «Кондитерское объединение «СладКо», ОАО «ЭКБК «Звездный», ООО «Альпенгурт» (Alpenland). Результаты выполнения договоров были размещены в профессиональных периодических изданиях, таких как «Creative solution» 2005г., тираж 3500 экз., «Креатив. Рекламные идеи» 2005-2006, тираж 5000 экз., «Упаковка и этикетка» 3000 экз., «PackagingNews» 7020 экз.

Агентство участвовало в выставках и награждалось дипломами с 2000 года, при этом в данных дипломах в качестве участника и представителя агентства указывался как А.В. Муразанов, так и иные лица, включая Генерального директора лица, подавшего возражение А.Г. Савельева.

Правообладателями товарного знака «BOXSIDE» по свидетельству №239009 с момента его регистрации были различные юридические лица:

- с 21.02.2003 по 05.07.2005 – ООО «АВИДЕНС КОНСАЛТИНГ»;
- с 05.07.2005 по 18.09.2008 – ООО «АверсДизайнКонсалтинг»;
- с 18.09.2008 по 25.01.2010 – ООО «Торгово-промышленная компания «Сквайр»;
- с 25.01.2010 по настоящее время – ООО «АВАНГАРД Брендинг».

При анализе представленных договоров, заключенных с целью оказания услуг дизайна в области этикетки, было установлено, что данные договоры были заключены правообладателями товарного знака «BOXSIDE» по свидетельству №239009, сроки заключения и исполнения их возможно соотнести с периодами, в которые эти лица являлись правообладателями данного товарного знака. Вышеуказанное подтверждает взаимосвязь между представленными договорами, и результатами их исполнения, опубликованными в вышеупомянутых специализированных каталогах.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам установила, что на дату приоритета (04.07.2008) оспариваемого товарного знака по свидетельству №397567 на рынке дизайнерских услуг в области упаковки оказывало услуги «Брендинговое агентство «BOXSIDE», которое стало известно с 2000 года, а его заказчиками являлись крупные российские предприятия, и которое в своей деятельности индивидуализировалось товарным знаком «BOXSIDE», доменным именем www.boxside.ru и адресом фактического местонахождения офиса.

Материалы, представленные правообладателем, а именно заверенные нотариусом распечатки с сайтов сети Интернет, подтверждают выводы коллегии относительно известности Брендингового агентства «BOXSIDE», при этом А.В. Муразанов выступает в них в различных ролях, в т.ч. как Креативный директор, Генеральный директор, управляющий партнер.

Анализ представленного исследования, проведенного ВЦИОМ, показал следующее, что оно проведено в период сентября-октября 2011 года и не содержит ретроспективных данных, позволяющих достоверно соотнести его результаты с датой приоритета оспариваемого товарного знака – 04.07.2008, в силу чего оно не может

быть положено в основу вывода о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку.

Кроме того, вопрос ассоциирования персоны А.В. Муразанова с Брендинговым агентством «BOXSIDE» был пояснен лицом, подавшим возражение, а именно тем, что А.В. Муразанов выполнял представительские функции, и стал известен именно как представитель агентства.

Датой регистрации ООО «Линебергер-Эдвайзерс», согласно представленного устава, является 09.04.2008. Учитывая, что с даты регистрации до даты приоритета оспариваемого товарного знака – 04.07.2008, прошло менее трех месяцев, а документов, свидетельствующих о деятельности общества в данный период не представлено, коллегия не может сделать вывод, что оспариваемый товарный знак на дату его приоритета ассоциировался у потребителя именно с данным лицом, что могло бы свидетельствовать о правомерности произведенной регистрации.

Регистрация товарного знака на имя иного лица, такого как правообладатель оспариваемого товарного знака - ООО «Линебергер-Эдвайзерс», не имеющего отношения к деятельности известного Брендингового агентства, и в отношении услуг, в области которых агентство приобрело свою известность (дизайна), способна ввести потребителя в отношении лица, оказывающего данные услуги, в связи с чем довод о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку в связи с его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является убедительным.

Довод лица, подавшего возражение, о противоречии регистрации требованиям подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса, поскольку на дату приоритета оспариваемого товарного знака существовало доменное имя www.boxside.ru, владельцем которого являлось иное лицо, отличное от правообладателя, не находит своего подтверждения ввиду следующего.

Как следует из требований вышеуказанного подпункта, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные доменному имени, права на которое возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак «BOXSIDE» не является тождественным доменному имени boxside.ru ввиду отсутствия элемента «.ru», что позволяет говорить

лишь о сходстве обозначений, что не противоречит требованиям указанного подпункта.

Довод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, также не находит своего подтверждения.

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 первых 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, оказываются в рамках рекламного

взаимодействия заказчика (рекламодателя) и исполнителя (дизайнера), 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.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не может сделать вывод о несоответствии товарного требованиям подпункта 3 пункта 9 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса, однако доводы о несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса находят свое подтверждение, коллегией установлено, что регистрация товарного знака «BOXSIDE» на имя ООО «Линебергер-Эдвайзерс» способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака в отношении части услуг 42 класса МКТУ (дизайн художественный, услуги дизайнеров в области упаковки), была произведена неправомерно.

В Палату по патентным спорам 11.11.2011 поступило Особое мнение от правообладателя, доводы которого сводятся к следующему.

1. Решение о признании предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным частично, принятое коллегией Палаты по патентным спорам, не соответствует требованиям пункта 5.1 Правил ППС, поскольку согласно данным Правилам, могут быть приняты только следующие виды решений:

- о его удовлетворении;
- об отказе в удовлетворении;
- о прекращении делопроизводства.

Принимать решения о частичном удовлетворении возражений Палата не уполномочена.

2. Представленные в возражении материалы были заверены Савельевым А.Г., однако подтверждения полномочий на такое заверение в материалах дела отсутствует, следовательно, данные документы не могут рассматриваться в качестве доказательств.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что принятое решение об удовлетворении возражение и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку частично, не противоречит указанному пункту Правил ППС, поскольку возражение было удовлетворено, что прямо предусмотрено пунктом 5.1 Правил ППС.

Довод правообладателя о необходимости представления полномочий на заверение копий материалов, представляемых в Палату по патентным спорам, не основан на нормативных актах. Правообладателем не представлены материалы, позволяющие считать имеющиеся в возражении материалы недействительными или несоответствующими действительности.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.07.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству недействительным частично, в отношении услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный; услуги дизайнеров в области упаковки».