

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 от 10.04.2012, поданное ООО «АВАНГАРД Брендинг», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432594, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009719824/50 с приоритетом от 14.08.2009 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.03.2011 за №432594 на имя ООО «Линебергер-Эдвайзерс», Россия (далее – правообладатель) в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «БОКССАЙД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.04.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432594, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3, 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака «БОКССАЙД» по свидетельству №432594 на имя ООО «Линебергер-Эдвайзерс» способна ввести потребителя в заблуждение

относительно лица, оказывающего услуги, поскольку указанный товарный знак является сходен до степени смешения с товарным знаком «BOXSIDE» по свидетельству №239009 с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение (ООО «АВАНГАРД Брендинг»);

- ООО «АВАНГАРД Брендинг» выступает на рынке брендинговых услуг под коммерческим обозначением «Брендинговое агентство (компания) BOXSIDE»;

- впервые термин «Брендинговое агентство BOXSIDE», в русском произношении (транслитерации) «брендинговое агентство БОКССАЙД», был введен в гражданский оборот в 2000 году, и, начиная с этого года по настоящее время, информация о «Брендинговом агентстве BOXSIDE» ежегодно публикуется на страницах отраслевых каталогов, отражающих наиболее успешные креативные решения в области дизайна;

- при этом в рекламных материалах, в печатных изданиях, на отраслевых выставках вместо фирменного наименования организации-разработчика дизайна упаковок упоминается коммерческое обозначение, а именно – «Брендинговое агентство BOXSIDE»;

- с 2001 года под коммерческим обозначением «Брендинговое агентство BOXSIDE» осуществляется деятельность, связанная с разработкой рекламных материалов и дизайна упаковки товаров различного назначения для таких ведущих российских и зарубежных компаний как «Вимм-Билль-Данн», «Юнимилк», «ПЕПСИко», «НЕСТЛЕ», «Пармалат», «Сладко», «ДАНОН-Нутриция», «Реккитт Бенкизер» и др.;

- в своем портфолио «Брендинговое агентство BOXSIDE» имеет такие общеизвестные марки как «ЧУДО», «BioMAX», «NEOidea», «Любимый сад», «Tiret», «Dosia», «Малютка», «Малыш», «Nutrilon» и многие другие;

- профессиональная деятельность «Брендингового агентства BOXSIDE» отмечена высшими наградами, дипломами, грамотами профессионального рекламного, дизайнерского и брендингового сообщества;

- оспариваемый товарный знак «БОКССАЙД» (свидетельство №432594) являются сходными до степени смешения с товарным знаком «BOXSIDE»

(свидетельство №239009), что подтверждается решениями Роспатента от 24.01.2011 о регистрации товарного знака «БОКССАЙД» по заявке №2009719824 (свидетельство №432594) и от 28.12.2011 на возражение от 19.07.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку «BOXSIDE» по свидетельству №397567 (приоритет от 04.07.2008), принадлежащему ООО «Линебергер-Эдвайзерс»;

- наличие сходных до степени смешения товарных знаков «БОКССАЙД» и «BOXSIDE», под которыми оказывается один и тот же спектр услуг, создает конфликт интересов и вводит потенциальных потребителей в заблуждение относительно компаний, осуществляющих свою деятельность на рынке;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- ООО «АВАНГАРД Брендинг» является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «BOXSIDE» по свидетельству №239009 с приоритетом от 06.09.2001, зарегистрированным для услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса»;

- исключительное право на товарный знак по свидетельству №239009 использовалось последовательно следующими организациями:

- 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»;

- профессиональной областью деятельности ООО «АВАНГАРД Брендинг» и ООО «Линебергер-Эдвайзерс» является «брендинг»;

- таким образом, услуги, оказываемые под сходными то степени смешения товарными знаками «БОКССАЙД» (свидетельство №43259) и «BOXSIDE» (свидетельство №239009), относятся к одной сфере деятельности – «брендинг»;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что в редакций МКТУ отсутствует термин «брендинг»;

- между тем анализ словарных изданий показал, что «брендинг» это - область профессиональной деятельности, которая может быть отнесена к следующим услугам, а именно:

- «реклама», что относится к 35 классу МКТУ 9-й редакции;

- «услуги дизайнеров в области упаковки; дизайн художественный; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; услуги в области промышленной эстетики», что соответствует услугам 42 класса МКТУ 9-й редакции;

- результатом работы брендинговой компании являются комплексные решения по созданию стратегии бренда, в которую входит разработка: позиционирования (на основании комплексного изучения рынка и бренд-аудита); рекламных стратегий (коммуникационной, продвижения и т.д.); названия (нейминг) и логотипа товарного знака, системы визуальной идентификации, включающей в себя и дизайн упаковки, а также разработка легенды бренда, слогана, брендбука;

- таким образом, лицо, подавшее возражение, считает, что услуги 35 класса МКТУ «реклама» однородны услугам 42 класса МКТУ «услуги дизайнеров в области упаковки; дизайн художественный», так как относятся к одному виду услуг, объединенных понятием «брендинг», и входят в него составными частями;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, просит учесть, что Решением Роспатента от 28.12.2011 (касающееся товарного знака «BOXSIDE» по свидетельству №397567, зарегистрированного на имя ООО «Линебергер-Эдвайзерс») установлено наличие взаимосвязи между услугами 42 класса «услуги дизайнеров в области упаковки; дизайн художественный» и услугами 35 класса «реклама»;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432594 недействительным частично, а именно в отношении части услуг 42 класса МКТУ

«дизайн художественный; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица ООО «АВАНГАРД Брендинг» [1];

- копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе организации ООО «АВАНГАРД Брендинг» [2];

- копия Решения №1 от 13.09.2009 «Учредителя ООО «АВАНГАРД Брендинг» [3];

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках по свидетельствам №432594, №239009 [4];

- копия страниц журнала «Креатив. Рекламные идеи» за 2001 [5];

- копия договора №20 от 17.03.2006 на создание дизайна упаковок, акты выполненных работ к нему [6];

- копия договора №47 от 11.01.2009 на выполнение работ по разработке дизайна упаковки, акты выполненных работ к нему [7];

- копия договора №20-11 от 28.01.2011 на создание и корректировку дизайнов упаковок, приложения к нему: дополнительные соглашения, акты выполненных работ [8];

- копии публикаций из отраслевого журнала PackagingNews (Новости Дизайна) о работах Брендингового агентства BOXSIDE за 2007 [9];

- копии дипломов и грамот «Брендингового агентства BOXSIDE, полученных на фестивалях и выставках, копии актов сдачи-приемки по договорам участия в выставках и фестивалях [10];

- копии распечаток каталогов с информацией о работах «Брендингового агентства BOXSIDE» за 2004 - 2008 гг. [11];

- копия страниц словаря «Экономика для всех», Москва, изд. «Экономика», 1997 г., стр. 53 [12];

- распечатка интернет-страницы Яндекс-словари о значении слова «брендинг» [13];

- копия устава Ассоциации брендинговых компаний России [14];

- копия Решения Роспатента от 28.12.2011 [15].

Дополнительно в Палату по патентным спорам от лица, подавшего возражение, 28.05.2012 поступили дополнительные материалы, а именно копии писем-предупреждений о нарушении исключительного права на товарный знак по свидетельству №239009, 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.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 10.04.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «BOXSIDE» и противопоставленный товарный знак «БОКССАЙД» зарегистрированы в отношении неоднородных услуг 35 и 42 классов МКТУ, так как:

- услуги 35 класса МКТУ «реклама» и услуги 42 класса «услуги дизайна» относятся к разным видам деятельности, предполагают использование различных средств для осуществления этой деятельности, имеют различное назначение, для них характерны разные условия предоставления и круг потребителей;

- кроме того, сравниваемые товарные знаки отличаются с визуальной точки зрения, а значит, не могут восприниматься как один и тот же товарный знак. На веб-сайтах их правообладателей указаны иные фирменные наименования, одно из которых ООО «АВАНГАРД Брендинг», а другое – ООО «Линебергер Эдвайзерс». Таким образом, по мнению правообладателя, а также с учетом мнения Коллегии судей Высшего Арбитражного Суда смешение невозможно;

- учитывая изложенное, правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- правообладатель также отмечает, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- Брендинговое агентство «BoxSide» создано и существует до настоящего времени благодаря успешной работе в качестве учредителя, руководителя и креативного директора агентства Алексея Викторовича Муразанова – широко известного в России и за ее пределами специалиста по рекламе и маркетингу. Именно он являлся учредителем и владельцем товарного знака по свидетельству №239009 (когда правообладателями указанного товарного знака являлись: ООО «АВИДЕНС Консалтинг», ООО «АверсДизайнКонсалтинг» и ООО «Аксиома брендинг»);

- с 2008 года А.В. Муразанов работает в тандеме с ООО «Линебергер Эдвайзерс» и является его эксклюзивным партнером в реализации всех проектов, связанных с дизайном упаковок и брендингом, о чем свидетельствует информация, размещенная на сайте boxside.com;

- в сознании потребителей (юридических лиц) именно А.В. Муразанов и его работы в совокупности представляют собой «Брендинговое агентство «BoxSide», именно к нему как креативному директору обращаются клиенты, он воплощает в жизнь все проекты агентства. Таким образом, под «изготовителем товара» подразумевается не систематически меняющееся юридическое лицо (правообладатели противопоставленного товарного знака), а именно А.В. Муразанов. Данный довод подтвержден социологическими данными ВЦИОМ. Кроме того, результат поискового запроса «Брендинговое агентство voxside» в сети Интернет выдает информацию только о ресурсах, связанных только с ООО «Линебергер Эдвайзерс»;

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

- согласно исследованию, проведенному ВЦИОМ, у большинства респондентов бренд БОКССАЙД ассоциируется с ООО «Линебергер Эдвайзерс» и лично с А.В. Муразановым;

- в представленных лицом, подавшим возражение, договорах на оказание услуг отсутствует упоминание товарного знака «БОКССАЙД». Кроме того, невозможно определить достоверность представленного договора №20;

- информация о наградах и созданных проектах не имеют отношения к лицу, подавшему возражение;

- проекты, разработанные ООО «АВАНГАРД Брендинг», относятся к тому периоду времени, когда ООО «АВАНГАРД Брендинг» не существовало;

- материалы возражения не содержат документов, подтверждающих известность ООО «АВАНГАРД Брендинг» как потребителю, так и профессиональному сообществу, в сети Интернет нет информации об этом лице.

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

К отзыву были представлены следующие материалы:

- заверенные копии протоколов осмотра страниц веб-сайтов [16];

- копия информационного письма о регистрации домена boxside.com [17];

- распечатки из сети Интернет об администраторе доменных имен boxside-publication.ru, boxside-service.ru [18];

- оригинал Заключения специалиста ФГБОУ ВПО РГАИС Орловой В.В. по вопросу однородности услуг 35 и 42 класса МКТУ [19];

- копия исследования ВЦИОМ [20].

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

С учетом даты приоритета (14.08.2009) оспариваемого 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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.

Оспариваемый товарный знак «БОКССАЙД» по свидетельству №432594 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Несоответствие регистрации товарного знака по свидетельству №432594 пункту 3 статьи 1483 Кодекса обосновано в возражении тем, что использование оспариваемого товарного знака при оказании услуг 42 класса МКТУ, а именно «дизайн художественный; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки» способно ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего данные услуги.

При этом, анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «БОКССАЙД» не является лексической единицей русского языка, то есть является вымышленным. Таким образом, указанное обозначение не несет в себе информации относительно его изготовителя.

Вместе с тем, обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров на основании возникновения у них устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с конкретным изготовителем товаров/услуг, возникшей до даты приоритета оспариваемого обозначения.

Анализ представленных лицом, подавшим возражение, материалов [1-15] показал, что на дату (14.08.2009) приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации действовало «Брендинговое агентство «BOXSIDE», выступающее в гражданском обороте под обозначением BOXSIDE, сходным с товарным знаком «БОКССАЙД» по свидетельству №432594. Областью деятельности агентства являлась разработка дизайна упаковки товаров, о чем свидетельствуют публикации в профессиональных каталогах [5,9,11].

Исходя из данных публикаций, агентство «BOXSIDE» индивидуализировалось в качестве участника гражданско-правовых отношений с помощью словесного элемента BOXSIDE, доменного имени www.boxside.ru, телефона и адреса фактического местонахождения.

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. При этом, следует отметить, что отсутствие указания юридического лица является характерным для области дизайна.

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, телефона и фактического адреса.

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

Анализ представленных материалов [6-8,10] показал, что «Брендинговое агентство «BOXSIDE» разрабатывало дизайн упаковок, брендов и подготавливало макеты для таких заказчиков как ОАО «Раменский молочный комбинат» (Любимый сад), ООО «Рекитт Бенкизер» (DOSIA), ТОО «Нутриция Казахстан» (Nutrilon, Малютка). Компания «Вимм-Билль-Данн», ОАО Лианозовский молочный комбинат» (Чудо молоко), Комбинат «Звездный»

Результаты выполнения договоров были размещены в профессиональных периодических изданиях, таких как «Креатив. Рекламные идеи» 2001, тираж 3000 экз., «Этикетка и Упаковка», 2004, тираж 3000 экз., «Creative solutions», 2005-2006, тираж 3500 экз., «PackagingNews», 2007, тираж 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 даты его регистрации были различные юридические лица, а именно:

- 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 (14.08.2009) оспариваемого товарного знака по свидетельству №432594 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» (сходным с оспариваемым товарным знаком), доменным именем www.boxside.ru и адресом фактического местонахождения офиса.

Материалы [16], представленные правообладателем, 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 [20] показал, 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 – 14.08.2009, в силу чего оно не может быть положено в основу вывода о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку.

Следует отметить, что правообладателем оспариваемого товарного знака ООО «Линебергер-Эдвайзерс» не представлено документов, свидетельствующих о деятельности общества до даты его приоритета (14.08.2009), в силу чего коллеги 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 таким услуг 42 класса МКТУ как «дизайн художественный; услуги дизайнеров в

области упаковки», 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.

Что касается услуги 42 класса МКТУ «услуги в области промышленной эстетики», то материалы возражения не содержат документального подтверждения обоснования довода о введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса может быть установлено, в частности, при наличии тождественного или сходного до степени смешения товарного знака, зарегистрированного на имя другого лица в отношении однородных товаров/услуг и имеющего более ранний приоритет.

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.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что занимающие в них доминирующее положение словесные элементы «BOXSIDE» - «БОКССАЙД» 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 сравниваемых обозначений не позволяет использовать семантический критерий сходства, что усиливает значение фонетического критерия сходства.

Анализ однородности услуг 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «дизайн художественный; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки» (в отношении которых подано возражение) и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №239009 «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса» показал следующее.

Указанные услуги 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, 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.

Сопоставляемые 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.

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.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.04.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432594 недействительным частично, в отношении услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный; услуги дизайнеров в области упаковки».