

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 01.06.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЕВРОЭКСПО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007729009/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2007729009/50 с приоритетом от 20.09.2007 представляет собой словесное обозначение «MITEH», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 29.10.2009 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано ввиду несоответствия его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В обоснование указанного мотива в заключении экспертизы указано, что словесное обозначение «MITEH» сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 689223, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и с товарным знаком по свидетельству № 226830, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

При определении сходства обозначений принималось во внимание фонетическое и графическое сходство их словесных элементов. При установлении однородности принималось во внимание, что заявленные услуги 35 класса МКТУ

полностью подпадают под обобщенные формулировки услуг 35 класса МКТУ перечня международной регистрации № 689223.

Что касается услуг 42 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 226830 «реализация товаров, за исключением продуктов питания», то из их формулировки не следует, что они относятся к конкретному виду товаров.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с решением экспертизы о регистрации заявленного обозначения, приводя следующие доводы:

- ссылка на товарный знак №226830 указана верно, однако данный товарный знак имеет очень ограниченный перечень товаров и услуг, которые связаны исключительно между собой. Услуга «реализация товаров» 42 класса МКТУ включена правообладателем для распространения собственной продукции. Для заявителя услуга 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» является дополнительной при осуществлении выставочной деятельности и связанных с ней услуг;

- международный товарный знак № 689223 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением и также имеет краткий перечень услуг 35 класса МКТУ. Для заявителя слово «MITEX» является названием ежегодных международных выставок, которые он проводит на территории РФ, тогда как деятельность владельца товарного знака № 689223 в РФ полностью отсутствует. Информация заявителя о проводимой им выставке «MITEX» доступна, в том числе, в сети Интернет. Экспертизе прилагалась выдержка с сайта компании «Евроэкспо», из которой любой желающий может получить необходимую информацию о выставке, принять в ней участие или посетить её, посмотреть архивные данные с начала века;

- одной из выставок заявителя является и выставка «MATTEX», название которой зарегистрировано в РФ за №370424 в отношении аналогичного перечня товаров и услуг, которая, по мнению заявителя, гораздо ближе к названию «MITEX», чем словесное обозначение «MIDEX».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2007729009/50 и вынести решение о регистрации заявленного словесного обозначения «MITEX» в качестве товарного знака и в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 20.09.2007 поступления заявки №2007729009/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившей в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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 требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) 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 учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака по заявке №2007729009/50 заявлено словесное обозначение «MITEH», выполненное заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом черного цвета (1).

Противопоставленный знак по международной регистрации №689223 представляет собой словесное обозначение «MIDEX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ(2).

Противопоставленный знак «MITEH» по свидетельству №226830 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ(3).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации свидетельствует об их сходстве.

Сходство заявленного обозначения «MITECH» (1) и противопоставленного знака по международной регистрации «MIDEX» (2) обусловлено фонетическим (тождественное звучание их начальных и конечных частей, отличие заключается в одном звуке в середине слова) и графическим факторами сходства их словесных обозначений. Отсутствие смыслового значения у обоих словесных обозначений не позволяет провести анализ по семантическому критерию сходства словесных элементов.

Часть услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака по международной регистрации (2) совпадают между собой или являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Учитывая изложенное заявленное обозначение сходно с противопоставленным знаком по международной регистрации в отношении части однородных услуг 35 класса МКТУ, что и было отмечено в заключении экспертизы.

Вместе с тем коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, не известные на стадии экспертизы, а именно: на дату принятия возражения к рассмотрению (28.06.2010) правовая охрана знака по международной регистрации №689223 (2) досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ на территории Российской Федерации на основании решения Роспатента от 27.04.2010. В силу изложенного противопоставленный знак (2) не может рассматриваться в качестве препятствия к регистрации заявленного обозначения(1).

Проведенный анализ сходства сравниваемых обозначений (1) и (3) показал, что заявленное обозначение (1) тождественно противопоставленному товарному знаку (3), поскольку они совпадают во всех элементах.

Относительно однородности услуг, для которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и услуг, указанных в перечне свидетельства №226830, необходимо отметить следующее.

Услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров» противопоставленного перечня, как и услуги рекламные заявленного перечня относятся к родовому понятию «продвижение товаров», что приводит к выводу об их однородности.

При этом коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание, что степень однородности услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство этих обозначений, тем выше опасность смешения услуг, а, следовательно, шире диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Учитывая тождество сравниваемого обозначения (1) противопоставленного знака (3) коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения «аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, ..., реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети и т.п.» однородны услуге 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «реализация товаров, за исключением продуктов питания».

В отношении довода заявителя о том, что услуги 42 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного знака (3) относящихся только к собственным товарам правообладателя данного знака, следует отметить, что соответствующие указания в перечне противопоставленного знака (3) отсутствуют, как указано в заключении экспертизы, ввиду чего анализу подлежит именно общая позиция.

Услуги заявленного обозначения (1) такие как «изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, информация статистическая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат торговых автоматов, прокат фотокопировального оборудования, репродуцирование документов, сбор информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях,

управление гостиничными делами, услуги в области общественных отношений, услуги телефонных ответчиков (для отсутствующих абонентов), фотокопирование» не являются однородными услугами противопоставленного знака (3), поскольку имеют разное назначение и различный круг потребителей.

Что касается довода заявителя о том, что обозначение «МИТЕХ» активно используется заявителем в названии ежегодной международной выставки, проходящей на территории РФ, и информация о ней находится в сети Интернет, необходимо отметить, что указанный довод не является основанием для предоставления охраны обозначению при рассмотрении вопроса о наличии более ранних исключительных прав другого лица на сходный знак.

Что касается довода заявителя о том, что отсутствует информация о деятельности правообладателя международного знака (2) на территории РФ, то следует отметить следующее. Данное утверждение является мотивом для рассмотрения в рамках заявления о досрочном прекращении правовой охраны знака.

Таким образом, анализ всех фактических обстоятельств показал, что заявленное обозначение «МИТЕХ» по заявке №2007729009/50 может быть зарегистрировано для части услуг 35 класса МКТУ.

Доводы, изложенные в особом мнении от 04.08.2010, были проанализированы выше и дополнительного пояснения не требуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.06.2010, изменить решение Роспатента от 29.10.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007729009/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам).

35 - изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, информация статистическая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат торговых автоматов, прокат фотокопировального оборудования, репродуцирование документов, сбор информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях, управление гостиничными делами, услуги в области общественных отношений, услуги телефонных ответчиков (для отсутствующих абонентов), фотокопирование.

41 - издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обучение практическим навыкам (демонстрация); организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер классов (обучение); организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация

спортивных состязаний; ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения); передачи развлекательные телевизионные; представления театрализованные; представления театральные; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудио оборудования; прокат видеокамер; прокат видеоманитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; служба новостей; составление программ встреч (развлечение); услуги переводчиков; шоу-программы.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.