

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 15.02.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МУВЕН» (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 21.11.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005733820/50, при этом установлено следующее.

Согласно материалам заявки № 2005733820/50 с приоритетом от 27.12.2005 в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение "СНЮС МАРКЕТ", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Обозначение заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ: агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих и ли рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; оформление витрин; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц), помочь в управлении

бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое, продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама, реклама почтой; реклама телевизионная; сбор информации по компьютерным базам.

Решение экспертизы от 21.11.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанный вывод обоснован тем, что словесный элемент «МАРКЕТ» является неохраняемым элементом, т.к. не обладает различительной способностью, поскольку широко используется различными производителями, и представляет собой устоявшееся понятие: транслитерация английского слова «market» - рынок, базар, продажа, сбыт, торговля (Новый большой англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 2000, с.414, 415 [1]; Краткий словарь современных понятий и терминов, Москва, издательство «Республика», 1995, с.611 [2]).

Кроме того, в решении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком "СНИОС", зарегистрированным ранее на имя "Свидиш Мэтч Норс Юроуп АБ", Швеция (свидетельство № 269816, приоритет от 17.06.2004).

Также в решении экспертизы указано, что согласно данным Интернета указанная фирма длительное время существует на рынке сбыта, в связи с чем потребитель может быть введен в заблуждение в отношении производителя товаров.

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- для российского потребителя слово «СНИОС» является вымышленным понятием, так же, как и заявленное обозначение, состоящее из словосочетания "СНИОС МАРКЕТ";
- присутствующее в словосочетании слово «МАРКЕТ» является неохраняемым элементом, однако оно оказывает влияние на фонетическое восприятие товарного знака в целом, в связи с чем заявленное обозначение следует подвергать анализу целиком;
- именно в виде указанного словосочетания заявленное обозначение приобрело различительную способность, став широко известным вследствие его интенсивного использования в Москве, Московской области и других регионах России;
- заявленное обозначение стало узнаваемым потребителем и в результате рекламной компании, на которую заявитель израсходовал значительные денежные средства;
- услуги, в отношении которых испрашивается регистрация, не связаны с табаком и курительными принадлежностями, в связи с чем потребитель не может быть введен в заблуждение в отношении товара или его производителя;
- вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона неверен, поскольку товары 34 класса МКТУ и услуги 35 класса никак не являются однородными.

Вместе с тем заявитель считает возможным внести уточнения в перечень услуг заявленного обозначения, исключив из него ряд позиций.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения "СНИОС МАРКЕТ".

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Распечатка из Интернета, на 2 л. [3];
- Справка об объемах продаж магазинов ООО "МУВЕН" за 2004 - 2006 годы, на 3 л. [4];

- Справка об открытых за 2004 -2006 годы магазинах ООО "МУВЕН", на 1 л. [5];
- Справка о расходах ООО "МУВЕН" на рекламу, на 1 л. [6];
- Фотографии фасадов магазинов ООО "МУВЕН", на 10 л. [7];
- Благодарственные письма в адрес ООО "МУВЕН", на 2 л [8];
- Рекламное издание группы компаний "Снюс маркет", без выходных данных [9];
- Каталог весна-лето 2007 без выходных данных [10].

Заявителем представлено также особое мнение по результатам рассмотрения возражения на заседании коллегии, в котором указывается, что при рассмотрении возражения не были учтены все его доводы, в частности, "сведения из сети Интернет, сведения о затратах на рекламу, сведения об открытии магазинов в Москве и Московской области и справки об объемах продаж, благодарственные письма и многое другое".

Заявитель считает ошибочным мнение коллегии Палаты по патентным спорам, что заявленное обозначение "не имеет фантазийный смысл, является ложным, вводящим потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя".

По мнению заявителя "ссылка на "Большую советскую энциклопедию", изданную в 2006 году (то есть позже даты приоритета товарного знака), «... лишь подтверждает нововведенность данного понятия».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления (27.12.2005) заявки № 2005733820/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской

Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается в качестве регистрации товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся обозначения, характеризующие товары, в том числе указывающие, в частности, на их вид, назначение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 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, охраняемыми в 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.

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 подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке № 2005733820/50 представляет собой словесное обозначение "СНЮС МАРКЕТ", состоящее из двух слов "СНЮС" и "МАРКЕТ", выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Обозначение заявлено на регистрацию в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 269816 представляет собой словесное обозначение, состоящее из слова "СНЮС", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении следующих товаров 34 класса МКТУ: табак; нюхательный табак, курительные принадлежности; спички.

В заявлении обозначении, как справедливо указано экспертизой, основным (доминирующим) элементом является слово "СНЮС", а слово "МАРКЕТ" является неохраняемым, т.к. не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой устоявшееся понятие «рынок, базар, продажа, сбыт, торговля» [1], [2] и широко используется различными производителями. Именно широкое использование данного понятия привело к тому, что оно потеряло различительную способность, с чем согласен заявитель, указав в заявлении на подачу заявки № 2005733820/50 данный словесный элемент в качестве неохраняемого.

С учетом указанного обстоятельства сравнительный анализ заявленного обозначения "СНЮС МАРКЕТ" с противопоставленным товарным знаком "СНЮС" показал, что словесные элементы "СНЮС" сопоставляемых обозначений являются тождественными, т.е. имеет место вхождение противопоставленного обозначения в заявленное, в связи с чем сами обозначения являются сходными визуально и фонетически.

Семантически они также являются сходными, поскольку слово "СНЮС" в русском языке означает один из видов табачной продукции – жевательный табак (Большая энциклопедия, Москва, ТЕПРА, 2006, том 49, с. 304) и в целом обозначение «СНЮС МАРКЕТ» прежде всего будет восприниматься, как магазин, торговля табаком и табачными изделиями.

Однако товары, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными услугам, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, в связи с чем нельзя признать, что сравниваемые обозначения сходны до степени смешения в отношении однородных товаров или услуг.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является необоснованным.

Словесные элементы заявленного обозначения являются лексическими единицами русского языка. Так, слово "маркет", как указывалось выше, означает рынок, базар, сбыт, торговля [1], [2]. Слово "снюс" также является распространенным понятием, вошедшим в русский язык в качестве обозначения одного из видов табачной продукции, что подтверждается, например, сведениями из Интернета (сайт <http://www.snus.ru> (дата публикации – 2004), принадлежащий эксклюзивному дистрибутеру снюса в России ЗАО "Неска").

Кроме того, слово "снюс" можно обнаружить в общедоступной литературе - И.В.Моисеев, Табак и табачная индустрия вчера, сегодня, завтра, Москва, Русский табак, 2002, с. 140.

Совместное использование указанных слов "снюс" и "маркет" не придает образуемому словосочетанию нового смыслового содержания, позволяющему

признать фантазийность обозначения в целом, поскольку будет восприниматься потребителем как организация торговли, сбыта табачных изделий и принадлежностей, т.е. указывающим на характеристику услуг.

Отнесение данного словосочетания к иным товарам и услугам, отличным от сбыта табачной продукции и принадлежностей, может порождать в сознании потребителя представление об определенном виде услуг, которое не соответствует действительности.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона является правомерным.

Относительно доводов заявителя, представленных им в Особом мнении, следует отметить, что действительно, Большая энциклопедия выпущена в 2006 году, однако известность понятия "снюс" следует и из иных источников, опубликованных ранее даты подачи заявки № 2005733820/50.

Сведения [3] из Интернета, а также каталог [10] не могут быть приняты во внимание, поскольку они относятся к периоду времени позже даты подачи заявки на регистрацию товарного знака "ЧНИОС МАРКЕТ", а справки [4], [5], [6] и благодарственные письма [8] не содержат указания на то, что содержащиеся в них сведения относятся именно к заявленному обозначению.

Также нельзя признать относящимися к заявленному обозначению фотографии [7] и рекламное издание [9], поскольку изображение вывесок магазинов иное, нежели заявленное обозначение, а указанное рекламное издание принадлежит иному юридическому лицу - группе компаний "ЧНИОС МАРКЕТ", не являющихся заявителем.

Таким образом, присутствуют все основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Относительно Особого мнения и Жалобы, направленных представителем заявителя Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, необходимо отметить, что доводы,

изложенные в Особом мнении и Жалобе, повторяют доводы, изложенные в возражении, и проанализированы выше.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 15.02.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 21.11.2006.