

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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 08.10.2007, поданное компанией М.С.Ай Фертрибс ГмбХ, Австрия [M.S.I. Vertriebs GmbH, Austria] на решение экспертизы федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – решение экспертизы) от 28.06.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005730103/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005730103/50 с приоритетом от 23.11.2005 является М.С.Ай Фертрибс ГмбХ, Австрия [M.S.I. Vertriebs GmbH, Austria] (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию на регистрацию в качестве товарного знака "заявляется комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент "SPA &" (транслитерация – "СПА &"), выполненный оригинальным латинским шрифтом, заглавными буквами, в переводе с английского языка означающий "минеральный источник"; словесный элемент "HEALTH" (транслитерация – "ХЕЛС"), выполненный оригинальным шрифтом латинского алфавита, заглавными буквами, в переводе с английского языка означающий "здравье"; словесный элемент "Moscow" (транслитерация – "Москоу"), выполненный оригинальным латинским шрифтом, с заглавной буквы, в переводе с английского языка означающий "Москва". Изобразительный элемент представлен стилизованным сочетанием линий, напоминающим фигуру человека в движении".

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 16 класса МКТУ "печатная продукция, в том числе каталоги, брошюры,

буллеты, плакаты", услуг 35 класса МКТУ "организация выставок для коммерческих и рекламных целей; предоставление оборудования для выставок", услуг 41 класса МКТУ "организация и проведение конференций и семинаров; организация выставок культурного и просветительного назначения; издание книг; издание каталогов, за исключением рекламных". Регистрация обозначения испрашивается в следующем цветовом сочетании "зеленый, белый, черный".

Решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.06.2007 отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Выводы экспертизы обоснованы следующими доводами:

1. Словесный элемент "Moscow" ("Moscow" – Москва. Англо-русский словарь. В.К. Мюллер, Санкт-Петербург, 1996, стр. № 490) способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, поскольку заявитель по заявке № 2005730103/50 находится в г. Вена, Австрия.
2. Изобразительный элемент заявленного обозначения сведен визуально до степени смешения в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ с изобразительным товарным знаком, зарегистрированным ранее на ЗАО "М.С.И. Фертрибс", г. Москва по свидетельству № 191187 с приоритетом от 30.12.1999. Указанный товарный знак получил правовую охрану в отношении однородных товаров и услуг на

территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2005730103/50.

3. Представленное на стадии экспертизы письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака № 191187 "не может быть принято ввиду высокой степени сходства сравниваемых обозначений, так как регистрация заявленного обозначения может ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и организации, оказывающей услуги".
4. Словесные элементы "SPA & HEALTH" в силу своей семантики "в целом не обладают различительной способностью, так как указывают на свойство (содержание "печатной продукции") и назначение товаров и услуг, поэтому являются неохранными в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона. "SPA" – минеральный источник, курорт с минеральными водами; "HEALTH" – здоровье, благополучие (Англо-русский словарь. В.К. Мюллер, Санкт-Петербург, 1996, стр. № 720, 358)".

В возражении от 08.10.2007, а также в дополнении к нему, сделанному на заседании коллегии, состоявшемся 28.01.2008, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 191187 на основании решения Палаты по патентным спорам от 03.09.2007 досрочно полностью прекращена по причине его неиспользования на территории Российской Федерации.
2. Заявитель выражает согласие с мнением экспертизы относительно неохраноспособности словесных элементов "SPA & HEALTH", а также просит исключить из самостоятельной правовой охраны элемент "Moscow" заявленного обозначения.

3. Словесный элемент "Moscow" заявленного обозначения не способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, поскольку у заявителя есть дочерняя компания ЗАО "М.С.И. Фертибс", организованная и действующая в Российской Федерации в городе Москве по адресу: 109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 33, корп. 2, комн. 1.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. распечатка сведений об изобразительном товарном знаке по свидетельству № 191187 на 2 л.;
2. копия решения Палаты по патентным спорам от 03.09.2007 на 12 л.
3. подтверждение о том, что ЗАО "М.С.И. Фертибс" является дочерней компанией заявителя в г. Москве на 3 л.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг по заявке № 2005730103/50 с исключением из охраны словесных элементов "SPA & HEALTH", "Moscow".

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (23.11.2005) поступления заявки № 2005730103/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраниспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих

различительной способностью, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта. Элементы, указанные в данном абзаце настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3. Правил ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, не обладающих различительной способностью, в частности, представляющих собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта, состоящих частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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 (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, 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 ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным и представляет собой совокупность изобразительного и словесных элементов "SPA & HEALTH", "Moscow". Словесные элементы "SPA & HEALTH", "Moscow" выполнены буквами латинского алфавита, при этом элемент "SPA & HEALTH" исполнен заглавными буквами стандартным шрифтом, у элемента "Moscow" первая буква – заглавная, остальные – строчные. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение бегущего человека в движении. Регистрация обозначения испрашивается в следующем цветовом сочетании "зеленый, белый, черный", при этом изобразительный элемент, словесный элемент "SPA & HEALTH" выполнены зеленым цветом, элемент "Moscow" – черным. По своему пространственному расположению словесные элементы "SPA & HEALTH", "Moscow" выполнены под изобразительным элементом, при этом не занимают доминирующего положения в составе обозначения. Элемент "Moscow" расположен под элементом "SPA & HEALTH".

Регистрация обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ "печатная продукция, в том числе каталоги, брошюры, буклеты, плакаты", услуг 35 класса МКТУ "организация выставок для коммерческих и рекламных целей; предоставление оборудования для выставок", услуг 41 класса МКТУ "организация и проведение конференций и семинаров; организация выставок культурного и просветительного назначения; издание книг; издание каталогов, за исключением рекламных".

Словесный элемент "SPA & HEALTH" заявленного обозначения имеет определенное семантическое значение в переводе с английского языка на русский язык: "SPA" – минеральный источник, курорт с минеральными водами, курорт с минеральными источниками. "HEALTH" – здоровье (см. <http://www.multitran.ru>; <http://lingvo.yandex.ru>; решение экспертизы).

Элемент "SPA & HEALTH" воспринимается потребителем в качестве описательной характеристики заявленных товаров и услуг, поскольку определяет их назначение: тематика печатной продукции, содержание выставки, конференции или семинара.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии элемента "SPA & HEALTH" заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил ТЗ является правомерным.

Вместе с этим, следует отметить, что элемент "SPA & HEALTH" заявленного обозначения имеет словесный характер, то есть прочитывается потребителем как "СПА энд ХЕЛС". Поэтому довод экспертизы о том, что элемент "SPA & HEALTH" заявленного обозначения не обладает различительной способностью и подпадает под требования пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.1 Правил ТЗ является ошибочным.

Согласно представленному заявителем дополнению, у организации заявителя в городе Москве есть дочерняя компания ЗАО "М.С.И. Фертрибс" с юридическим адресом: 109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 33, корп. 2, комн. 1. В подтверждение указанного довода заявителем представлены письма от

организации заявителя, а также от ЗАО "М.С.И. Фертрибс", свидетельствующие об их гражданско-правовых отношениях.

Исходя из заявленного перечня, пояснений заявителя следует, что товарный знак предназначен для маркировки услуг, связанных с выставочной деятельностью, предоставление которых предполагается осуществлять в городе Москве.

В этой связи, элемент "Moscow" будет указывать на место оказания услуг, что соответствует действительности.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания полагать, что словесный элемент "Moscow" (в переводе с английского языка – Москва) способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

На основании изложенного, вывод экспертизы о несоответствии элемента "Moscow" заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил ТЗ является ошибочным.

Вместе с этим, элемент "Moscow" заявленного обозначения является географическим названием, которое воспринимается потребителем как место производства товаров, оказания услуг, поскольку дочерняя компания заявителя находится в городе Москве.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам сочла довод заявителя о неохраноспособности словесного элемента "Moscow" заявленного обозначения в соответствии с нормами пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил ТЗ правомерным.

Противопоставленный товарный по свидетельству № 191187 является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение бегущего человека. Знак зарегистрирован в следующем цветовом сочетании "белый, серый, бежевый". Правовая охрана знака действовала на территории Российской Федерации в отношении товаров 16, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Вывод о сходстве знаков правомерен. Вместе с тем, решением Палаты по патентным спорам от 03.09.2007 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 191187 прекращена досрочно полностью вследствие его неиспользования на территории Российской Федерации.

Таким образом, на момент принятия возражения к рассмотрению отсутствовали основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.10.2007, отменить решение экспертизы от 28.06.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2005730103/50 в качестве товарного знака с исключением из самостоятельной правовой охраны словесных элементов "SPA & HEALTH", "Moscow" в отношении следующего перечня товаров и услуг:

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

- (526) "SPA & HEALTH", "Moscow".
- (591) "зеленый, белый, черный".
- (511) 16 – печатная продукция, в том числе каталоги, брошюры, буклеты, плакаты;
- 35 – организация выставок для коммерческих и рекламных целей; предоставление оборудования для выставок;
- 41 – организация и проведение конференций и семинаров; организация выставок культурного и просветительного назначения; издание книг; издание каталогов, за исключением рекламных.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.