

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 30.05.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «ЕВРОЭКСПО», Москва, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349587, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке № 2005730104/50 с приоритетом от 23.11.2005 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.05.2008 за №349587 на имя компании М.С.Ай Фертрибс ГмбХ, Австрия [M.S.I. Vertriebs GmbH, Austria]. В настоящее время в соответствии с договором об уступке товарного знака от 11.11.2008 правообладателем товарного знака по свидетельству №349587 является Закрытое акционерное общество «М.С. И. Фертрибс», Москва.

Согласно приведенному в заявке описанию оспариваемый товарный знак представляет собой "комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент "LUXURY" (транслитерация – "ЛАКШЕРИ"), выполненный оригинальным латинским шрифтом, в переводе с английского языка означающий "богатство"; словесный элемент "LEISURE" (транслитерация – "ЛЕЖЕ"), выполненный оригинальным шрифтом латинского алфавита, в переводе с английского языка означающий "свободное время"; 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". Знак охраняется в следующем цветовом сочетании: "фиолетовый, черный, белый".

Правовая охрана товарному знаку предоставлена 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" и услуг 41 класса МКТУ "организация и проведение конференций и семинаров; организация выставок культурного и просветительного назначения; издание книг; издание каталогов, за исключением рекламных".

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №349587 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).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- словесный элемент "Moscow", входящий в состав оспариваемого товарного знака способен ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров и услуг, поскольку заявитель по заявке № 2005730104/50 находится в г. Вена, Австрия;
- в составе оспариваемого знака не содержится никаких сведений о существовании в Москве дочернего предприятия, его видах деятельности и т.д.;
- австрийская компания М.С.Ай Фертрибс ГмбХ не имеет права и возможности лично производить товары и оказывать услуги в Москве под оспариваемым товарным знаком без государственной регистрации компании на территории Российской Федерации;
- изобразительный элемент заявленного обозначения сходен 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, которое на дату подачи возражения, на дату его

рассмотрения является действующим, что установлено решением арбитражного суда.

В возражении от 30.05.2008 выражена просьба признать регистрацию №349587 недействительной полностью.

Правообладатель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв на данное возражение, аргументированный следующим:

- доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона являются несостоятельными, поскольку уже рассмотрены Палатой по патентным спорам;
- словесный элемент "Moscow" оспариваемого товарного знака не способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, поскольку у заявителя есть дочерняя компания ЗАО "М.С.И. Фертрибс", организованная и действующая в Российской Федерации в городе Москве по адресу: 109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 33, корп. 2, комн. 1, что было принято во внимание при регистрации обозначения по заявке №2005730104/50 в качестве товарного знака;
- товарный знак по свидетельству № 191187 был зарегистрирован на имя компании М.С.Ай Фертрибс ГмбХ, Австрия с последующей уступкой прав дочерней компании ЗАО «М.С.И. Фертрибс»;
- в настоящее время правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 191187 и 349587 является одно и то же лицо - ЗАО «М.С.И. Фертрибс», в связи с чем товарный знак по свидетельству №191187 не может быть противопоставлен оспариваемому товарному знаку.

В отзыве изложена просьба отказать в удовлетворении возражения о признании недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству № 349587.

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

С учетом даты (23.11.2005) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

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).

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил при установлении сходства изобразительных элементов принимается во внимание внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д., сочетание цветов и тонов).

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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой совокупность изобразительного и словесного элементов "LUXURY", "LEISURE", "Moscow". Словесные элементы "LUXURY", "LEISURE", "Moscow", выполненные буквами латинского алфавита, являются неохранными элементами знака. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение бегущего человека в движении. При этом изобразительный элемент, словесные элементы "LUXURY", "LEISURE" выполнены фиолетовым цветом, элемент "Moscow" – черным. По своему пространственному расположению словесные элементы "LUXURY", "LEISURE", "Moscow" выполнены под изобразительным элементом, при этом не занимают доминирующего положения в составе обозначения. Элемент "Moscow"

расположен под элементами "LUXURY", "LEISURE", которые выполнены друг над другом.

Товарный знак по свидетельству №349587 охраняется 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".

Согласно материалам заявки у компании М.С.Ай Фертрибс ГмбХ, Австрия, которая на дату принятия возражения к рассмотрению являлась правообладателем оспариваемого товарного знака, 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 со 100% участием в ней австрийской компании М.С.Ай Фертрибс ГмбХ, основным видом деятельности которой является организация и проведение выставок в Российской Федерации, что подтверждено письмами от правообладателя, а также от ЗАО "М.С.И. Фертрибс", свидетельствующими об их гражданско-правовых отношениях.

Поскольку товарный знак по свидетельству №349587 предназначен для осуществления деятельности, связанной с организацией выставок, в том числе и в городе Москве, о чем свидетельствует перечень товаров и услуг, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, в связи с чем присутствие в знаке словесного элемента "Moscow" не противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона и пункта 2.5.1 Правил, поскольку является указанием на место оказания услуг, что соответствует действительности.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака вводящим потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

Противопоставленный товарный по свидетельству № 191187[1] является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение бегущего

человека. Знак зарегистрирован в следующем цветовом сочетании "белый, серый, бежевый". Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков на тождество и сходство показал, что они являются сходными. Данный вывод обусловлен тем, что изобразительный элемент оспариваемого товарного знака воспроизводит стилизованное изображение бегущего человека, входящего в состав товарного знака [1]. Что касается словесных элементов оспариваемого знака, то они признаны слабыми элементами знака, поскольку являются неохраняемыми. Сходство сильных элементов обозначений, каковыми являются стилизованные изображения бегущего человека, свидетельствует о сходстве сопоставляемых знаков в целом.

Товары и услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, являются идентичными.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №349587 является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, что могло бы послужить основанием для удовлетворения поданного возражения.

Поскольку решением Палаты по патентным спорам от 03.09.2007 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 191187 прекращена досрочно полностью вследствие его неиспользования, оспариваемому товарному знаку правомерно была предоставлена охрана на территории Российской Федерации. Вместе с тем, как справедливо отмечено лицом, подавшим возражение, на дату принятия к рассмотрению возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству №191187 по решению Арбитражного суда от 16.04.2008 была восстановлена полностью.

Однако следует отметить, что указанное обстоятельство также не может служить основанием для признания оспариваемого товарного знака не удовлетворяющим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, поскольку в период проведения экспертизы заявленного обозначения по заявке

№2005730104/50 правообладателем противопоставленного знака [1] ЗАО "М.С.И. Фертрибс" было предоставлено оформленное надлежащим образом и имеющееся в материалах заявки согласие на регистрацию обозначения по данной заявке на имя компании М.С.Ай Фертрибс ГмбХ, Австрия, которая являлась правообладателем оспариваемого товарного знака на дату принятия возражения к рассмотрению.

Также следует отметить, что на дату рассмотрения возражения правообладателем оспариваемого и противопоставленного знаков является одно и то же лицо, а именно: ЗАО "М.С.И. Фертрибс", Москва.

Таким образом, как на дату принятия возражения к рассмотрению, так и на дату рассмотрения возражения от 30.05.2008 коллегия Палаты по патентным спорам не усмотрела оснований для признания недействительным предоставления правовой охраны заявленному обозначению в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В отношении доводов, изложенных в жалобе от 16.03.2009 на решение коллегии, необходимо отметить следующее.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что «никогда за всю историю существования Патентного ведомства РФ в состав товарных знаков (знаков обслуживания) иностранных заявителей не включались наименования исторических, географических и административных названий Российской Федерации, особенно, слова «Москва» и «Moscow», не соответствует действительности и опровергается сведениями из информационной базы данных товарных знаков, например, товарный знак «McDonalds MOSCOW Макдоналдс МОСКВА», в котором, как и в оспариваемом знаке, в качестве неохраняемого элемента присутствует слово MOSCOW/МОСКВА, а правообладателем этого знака является иностранная компания. И этот пример – не единственный. Довод о том, что правообладатель как иностранное юридическое лицо, не имел права и возможности без регистрации вести свою хозяйственную деятельность на территории России, а также о его банкротстве в Австрии и о наличии/отсутствии у правообладателя товарных знаков по состоянию на март 2008г., не имеет

отношения к вопросу охраноспособности оспариваемого товарного знака. Относительно довода, касающегося того, что не был рассмотрен вопрос о месте производства товаров 16 класса МКТУ, указанных в свидетельстве №349587, с точки зрения возможного введения в заблуждение в отношении производителя, следует отметить, что, во-первых, указанный довод отсутствует в возражении и не был затронут представителем лица, подавшего возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, а во-вторых, товары, о которых идет речь, а именно: «каталоги, брошюры, буклеты, плакаты», также могут ассоциироваться потребителем с выставочной деятельностью, осуществляющей правообладателем или его дочерней компанией в Москве. Что касается отсутствия сведений о производстве указанных товаров 16 класса МКТУ правообладателем или его дочерними компаниями, то данное обстоятельство относится к вопросу использования товарного знака, а не к его охраноспособности. Доводы, изложенные в пунктах 2 и 3 жалобы, проанализированы выше в мотивированной части решения.

Таким образом, следует отметить, что коллегией Палаты по патентным спорам должным образом исследованы все доводы возражения и обстоятельства дела и принято решение в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в области товарных знаков.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 30.05.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №349587.