

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, и в соответствии 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 15.05.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 24.01.2008 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006710060/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АРБОР МУНДИ ЛДТ», Москва (далее – заявитель) при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006710060/50 с приоритетом от 19.04.2006 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 3 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке.

Заявленное обозначение «MASTIGE МАСТИЖ» является словесным, выполненным в два ряда, верхнее слово «MASTIGE» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, под ним расположен словесный элемент «МАСТИЖ», выполненный заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.01.2008 было принято решение об отказе в регистрации товарного знака на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ).

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение является не охраняемым на основании положений п. 1 ст. 1483 ГК РФ, поскольку в настоящее время слова «mastige, мастиж» используются в маркетинге как термин, обозначающий определенную маркетинговую стратегию – создание линий товаров по средней цене, товаров серии мастиж (mastige – mass market prestige).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «MASTEY», зарегистрированным для однородных товаров 3 класса под

№183916 на имя «Мэсти де Пэрис, инк.», 25413, Рай Кэньон Роуд, Валенсия, шт. Калифорния, 91355, Соединенные Штаты Америки с приоритетом от 09.01.1998.

В связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 3 класса МКТУ на основании положений п. 6 ст. 1483 ГК РФ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.05.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 24.01.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в отношении сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «MASTEY» по свидетельству №183916 заявитель выражает свое согласие, но только в части воспроизведения знака латиницей;

- заявитель допускает, что термин «mastige» используется для обозначения определенной маркетинговой стратегии и является лексической единицей для конкретной области науки, однако заявленный класс 03 МКТУ не связан каким-либо образом с маркетингом;

- значение слова «МАСТИЖ» отсутствует в словарях русского языка и словарях иностранных слов и для российского потребителя в общем будет являться фантазийным .

На основании изложенных доводов в возражении изложена просьба о регистрации заявленного обозначения «МАСТИЖ» в качестве товарного знака только в отношении товаров 03 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (19.04.2006) заявки № 2006710060/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3.2.2 к общепринятым символам отнесены обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике.

К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

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 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «MASTIGE МАСТИЖ», выполненное в два ряда, верхнее слово «MASTIGE» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, под ним расположен словесный элемент «МАСТИЖ», выполненный заглавными буквами русского алфавита.

Заявитель выражает согласие, что обозначение «mastige» используется как термин для обозначения определенной маркетинговой стратегии и является

лексической единицей для конкретной области науки, однако, отмечает, что 03 класс МКТУ, в отношении которого испрашивается правовая охрана, согласно возражению, не связан каким-либо образом с маркетингом.

В отношении данного довода необходимо отметить, что решение экспертизы не содержит ссылок на словарно-справочную литературу, подтверждающую тот факт, что словесное обозначение «MASTIGE МАСТИЖ» является термином. А следовательно не соответствует п. 1 ст. 6 Закона.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 ст. 7 Закона в отношении товаров 3 класса МКТУ, необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №183916 представляет собой словесное обозначение «MASTEY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак зарегистрирован для товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что обозначение «MASTEY» является сходным с обозначением «MASTIGE МАСТИЖ» по фонетическому фактору сходства, поскольку имеет место совпадение начальных частей обозначений, числа слогов, близость состава гласных и согласных звуков.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов и производят одинаковое зрительное впечатление, усиливающееся сходным количеством букв, размером слов, что обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

В связи с отсутствием какого-либо значения слова «MASTEY» в языках, использующих латиницу, анализ смыслового сходства сравниваемых обозначений не представляется возможным.

В соответствии с изложенным сопоставляемые обозначения являются сходными.

Анализ перечней рассматриваемой заявки и противопоставленного товарного знака показал, что перечни содержат одинаковые товары 3 класса МКТУ и, соответственно, являются однородными.

Таким образом, сравниваемые обозначения «MASTIGE МАСТИЖ» и «MASTEY» являются сходными до степени смешения в отношении товаров 3 класса МКТУ, что правомерно отмечено в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам.

При указанных обстоятельствах коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.05.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 24.01.2008.