

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 23.06.2010, поданное компанией МИНИМА, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 392173, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 15.11.2007 по свидетельству № 392173 произведена 22.10.2009 на имя ОАО «ДИКСИ Групп», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 01 – 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «МИНИМАРТ MINIMART», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2010, выражена просьба лица, подавшего возражение, о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 392173 недействительным в отношении части товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона 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, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

Указанное обосновывается сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству № 392173 со знаком по международной

регистрации № 755219, владельцем которого является лицо, подавшее возражение, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- предоставление правовой охраны товарному знаку «МИНИМАРТ MINIMART» в отношении части товаров 09 класса МКТУ нарушает исключительные права лица, подавшего возражение, являющегося владельцем знака «MINIMA» по международной регистрации № 755219, охраняемого на территории Российской Федерации с 15.03.2001;

- факт вхождения в оспариваемый товарный знак знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение, и возникающее вследствие этого фонетическое сходство сравниваемых обозначений не вызывает сомнений;

- обозначения содержат шесть совпадающих звуков, стоящих в одной и той же последовательности, состоят из одинакового количества слогов. При этом два из трех слогов совпадают полностью, а последний слог отличается наличием в оспариваемом товарном знаке двух согласных звуков в конце, которые при произношении «проглатываются» и не оказывают существенного влияния на звуковое восприятие слов;

- сравниваемые обозначения производят одинаковое общее зрительное впечатление благодаря включению одних и тех же букв, использованию сходных шрифтов, одинаковому характеру букв (заглавные);

- обозначение «МИНИМАРТ MINIMART» не несет какой-либо смысловой нагрузки, обозначение «MINIMA» представляет собой форму множественного числа от латинского «minimum» (минимум, минимальное количество, минимальный);

- большинством российских потребителей обозначение «MINIMA», скорее всего, будет восприниматься как фантазийное слово;

- смысловой критерий не оказывает существенного влияния на различение сравниваемых обозначений, и на первый план при оценке их восприятия выходят фонетический и графический факторы;

- перечень товаров 09 класса МКТУ, для которого охраняется товарный знак по свидетельству № 392173, включает товары идентичные и однородные товарам, указанным в перечне международной регистрации № 755219;

- товарный знак по свидетельству № 392173 и знак по международной регистрации № 755219 в целом ассоциируются друг с другом вследствие присутствия в них элемента «MINIMA», воспринимаются как товарные знаки из одной и той же серии, поэтому у потребителя вполне может создаться представление о принадлежности товаров, маркированных этими знаками, одному и тому же изготовителю;

- регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя в отношении части товаров 09 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона;

- товары марки «MINIMA» появились на рынке оптических изделий в 1994 году, создаваемые коллекции отличаются минималистскими решениями, заключающимися в производстве простых, легких, безободковых очков, ассортимент продукции не ограничивается очками, а включает множество аксессуаров; компания МИНИМА неоднократно становилась лауреатом и победителем международных конкурсов, салонов и выставок в сфере оптики; товарный знак «MINIMA» зарегистрирован во многих странах мира, товары марки «MINIMA» поставляются на территорию России;

- учитывая известность компании МИНИМА, а также ее продукции, можно заключить, что регистрация на имя других лиц товарных знаков, включающих слово «MINIMA» и предназначенных для маркировки оптических изделий, может ввести потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя товаров; в связи с этим предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку может рассматриваться как нарушение положений пункта 3 статьи 6 Закона.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по

свидетельству № 392173 недействительным для товаров «линзы контактные; линзы корректирующие оптические; линзы оптические; оправы для очков; оправы для пенсне; очки (оптика); очки солнцезащитные; очки спортивные; пенсне; стекла для очков; футляры для контактных линз; футляры для очков; футляры для пенсне; цепочки для пенсне; шнурки для пенсне; детали оптические; приборы и инструменты оптические; стекла оптические; стекла светозащитные [противоослепляющие]» 09 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта <http://www1.fips.ru> сведений о товарном знаке «МИНИМАРТ MINIMART» по свидетельству № 392173 на 5 л. [1];
- распечатка с сайта <http://www.wipo.int> сведений о знаке по международной регистрации № 755219 с переводом на русский язык на 2 л. [2];
- распечатка с сайта <http://www.minima.fr> с переводом на русский язык на 6 л. [3];
- распечатка с сайта <http://www.ochki.net> на 2 л. [4];
- распечатка с сайта <http://ioft2009english.seesaa.net> с переводом на русский язык на 3 л. [5];
- распечатка из поисковой системы <http://www.google.ru> на 2 л. [6];
- распечатка с сайта <http://www.ochki.net> на 3 л. [7];
- распечатка с сайта <http://www.luis-optica.ru> на 1 л. [8];
- распечатка с сайта <http://www.optica.moy.su> на 2 л. [9].

В адрес правообладателя (Руководителю ОАО «ДИКСИ Групп», ул. Земляной Вал, д. 50а/8, стр. 2, этаж 6, Москва, 109028) в установленном порядке было направлено уведомление от 06.07.2010 с приложением копии возражения от 23.06.2010 о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 20.08.2010. Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, отзыв по его мотивам не представил и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 392173 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; 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 следующих признаков.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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 звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) 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 (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями пункта 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; противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Исходя из положений пункта 2.5.1 Правил, обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов. 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.

Оспариваемый знак по свидетельству № 392173 представляет собой словесное обозначение «МИНИМАРТ MINIMART», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01 – 45 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 755219 представляет собой словесное обозначение «MINIMA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров «очки (оптика), оправы для очков» 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Соотношение товаров 09 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации № 755219, и части (указанных в возражении от 23.06.2010) товаров 09 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, позволяет сделать вывод об их однородности, так как они относятся к одному роду/виду.

Анализ на тождество и сходство оспариваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

Слово «MINIMA» [ми-ни-ма] действительно целиком входит в слово «MINIMART» / «МИНИМАРТ» [ми-ни-март], что фонетически сближает знаки. Вместе с тем при прочтении словесного элемента «MINIMART» (и его транслитерации «МИНИМАРТ») образуется логическая пауза между частями «MINI» и «MART». Указанное связано с тем, что части «MINI» и «MART» являются значимыми, широко известными, в том числе российскому потребителю, словами, а именно:

- MART (англ.) – *торговый центр, аукционный зал, рынок* (см. «Новый англо-русский словарь» / В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. Каплан. – М.: Рус. яз., 1996,

с. 445); *крупный торговый центр; магазин, лавка; аукционный зал; рынок, базар, рыночная площадь* (см. <http://lingvo.yandex.ru/mart>);

- MINI (англ.) – *мини (разг.); в сложных словах указывает на малый размер, малую длину и т.п.* (см. «Новый англо-русский словарь» / В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. Каплан. – М.: Рус. яз., 1996, с. 458); *мини* (см. <http://lingvo.yandex.ru/mini>).

Таким образом, словесный элемент «MINIMART» может быть переведен как «*маленький рынок*».

В свою очередь, противопоставленный знак «MINIMA» также является значимой единицей. В переводе, в частности, с итальянского языка MINIMA – *полунота* (муз.); *минимальная температура* (физ.); *минимальное / нижнее давление* (мед.) (см. <http://lingvo.yandex.ru/minima>); с французского языка – *минимум* (см. <http://translate.google.ru>).

Изложенное свидетельствует о том, что сравниваемые словесные обозначения являются несходными с точки зрения смыслового значения, поскольку вызывают различные ассоциации и образы при их восприятии.

Следует отметить, что смысловой критерий может выступать в качестве самостоятельного: наличие у обозначения смыслового значения может способствовать признанию сравниваемых обозначений несходными, несмотря на их звуковое сходство.

Кроме того, различие сравниваемых знаков обеспечивается за счет их разного зрительного впечатления. Так, при визуальной оценке оспариваемый товарный знак воспринимается в качестве двух слов, расположенных друг под другом, в отличие от противопоставленного знака. Различной является также длина словесных элементов.

Исходя из указанного, сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом и не могут смешиваться потребителем. Ввиду изложенного, коллегия

Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства сопоставляемых знаков.

Относительно указания лица, подавшего возражение, на способность оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение за счет его сходства с противопоставленным в возражении знаком, следует отметить, что с точки зрения анализа обозначения на соответствие его требованиям законодательства, необходимым является четкое разграничение оснований для отказа в государственной регистрации товарных знаков, перечисленных в статьях 6 и 7 Закона. Основания, указанные в статье 6 Закона (так называемые, абсолютные основания), необходимы для оценки существа обозначения с целью выявления наличия или отсутствия у него способности выполнять функции товарного знака без его сопоставления с другими объектами. Кроме того, на практике возможность введения потребителя в заблуждение может быть проявлена в реальной ситуации, сложившейся на рынке. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что исследуемый довод материалами возражения не доказан.

В силу указанного выше, регистрация товарного знака по свидетельству № 392173 соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 23.06.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 392173.