

Палата по патентным спорам в соответствии с 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 21.06.2005, поданное компанией «Маси'з Департмент Сторз, Инк.», Корпорация штата Огайо, США, (далее – заявитель), на решение экспертизы от 25.03.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2003702875/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «MACY'S» заявлено на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2003702875/50 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ – продвижение товаров [для третьих лиц], снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятий].

Согласно описанию, приведенному в заявке, словесное обозначение «MACY'S» выполнено стандартным шрифтом в латинице, все буквы заглавные, смыслового значения не имеет (транслитерация – МЭСИЗ).

Экспертизой принято решение об отказе в регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 6 и пункта 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, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и пунктов 2.4 и 2.3 Правил 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).

Указанное решение экспертизы обосновывается следующим.

В результате информационного поиска, проведенного в сети Интернет, выявлена фирма Macy's and Bloomingdale's, которой принадлежит сеть магазинов под названием «Bloomingdales» и, следовательно, заявленное обозначение может ввести потребителей в заблуждение относительно фирмы, оказывающей услуги. Кроме того, экспертизой установлено, что заявленное обозначение «MACY'S» сходно до степени смешения с охраняемым на территории Российской Федерации знаком по международной регистрации № 703422 с приоритетом от 20.12.2002 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ и с заявленным обозначением по заявке № 2002732728/50 с приоритетом от 20.12.2002, по которой на момент вынесения решения экспертизы не завершено делопроизводство.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.06.2005 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы и привел следующие аргументы:

- наименование заявителя дважды изменялось: первый раз в результате слияния корпорации Фэдеритид Вестерн Пропертиз, Инк. и Маси'с Вест, Инк, второй раз в результате переименования образовавшейся в результате слияния корпорации на Маси'с Департмент Сторз, Инк.;

- компания Маси'с Департмент Сторз, Инк. является правообладателем товарного знака Macy's, который непрерывно используется с 1872 года, и совладельцем сети магазинов Macy's and Bloomingdale's, поскольку была учреждена компанией Федерейтид Департмент Сторз Инк, являющейся владельцем указанных магазинов;

- обозначение по заявке № 2004707540/50 не сходно с обозначением по заявке № 2002732728/50 по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

- кроме того, услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых заявлено обозначение по заявке № 2004707540/50, не могут быть признаны однородными с услугами, указанными в противопоставленной международной регистрации знака № 703422, поскольку являются услугами иного рода, имеют иное назначение и оказываются разными специалистами.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- документ о слиянии корпораций штата Огайо Фэдеритид Вестерн Пропертиз, Инк. и Маси'с Вест, Инк. от 25.05.2005 с переводом на русский язык на 2 л.[1];

- документ об изменении наименования корпорации Маси'с Вест, Инк. на Маси'с Департмент Сторз, Инк. от 25.07.2005 с переводом на русский язык на 2 л.[2];

- заявление компании Федерейтид Департмент Сторз Инк. о том, что Федерейтид Департмент Сторз Инк. является учредителем компании Маси'с Департмент Сторз, Инк., являющейся правопреемником ФЭДЕРИТИД ВЕСТЕРН ПРОПЕРТИЗ, ИНК., владеющей сетью магазинов Macy's and Bloomingdale's в США и в других странах мира [3].

В дополнение к возражению на заседании коллегии заявителем представлено согласие [4] правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 703422 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2003702875/50 в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении заявитель просит изменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно:

продвижение товаров [для третьих лиц], снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятий].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки (13.02.2003) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении 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.

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 охраняемым в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзацах втором или третьем пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя (абзац 4 пункта 1 статьи 7 Закона).

Норма пункта 1 статьи 7 Закона имеет целью не допустить регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, которые нарушают возникшие ранее права третьих лиц, в том числе права на заявленные на регистрацию в качестве товарных знаков обозначения. При этом не учитываются, в частности, заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана.

Представленные в возражении материалы [1], [2], [3] свидетельствуют о том, что заявитель – Маси’с Департмент Сторз был учрежден компанией Федерейтид Департмент Сторз Инк., являющейся владельцем сети магазинов: 423 магазина Macy’s и 36 магазинов Bloomingdale’s. Именно ему, как правопреемнику компании ФЭДЕРИТИД ВЕСТЕРН ПРОПЕРТИЗ ИНК., принадлежат права на соответствующие товарные знаки в США и других странах мира.

Изложенные обстоятельства исключают основания для вывода о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона.

Решением экспертизы от 27.05.2004 по заявке № 2002732728 отказано в регистрации заявленного обозначения товарного знака в отношении заявленного перечня, срок обжалования указанного решения в Палате по патентным спорам истек (пункты 1, 2 статьи 13 Закона). Таким образом, указанная заявка не может учитываться при экспертизе рассматриваемой заявки на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Решение экспертизы от 21.03.2005 основано также на наличии сходного до степени смешения ранее зарегистрированного в отношении

однородных услуг 42 класса МКТУ знака по международной регистрации № 703422. При анализе материалов заявки № 2003702875/50 Палатой по патентным спорам было установлено, что представленное заявителем письмо-согласие [4], которое не было учтено в решении экспертизы от 21.03.2005, снимает необходимость учета противопоставленного знака по международной регистрации № 703422.

Таким образом, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения «MACY'S» несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 21.06.2005, отменить решение экспертизы от 21.03.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение «MACY'S» в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511)

- 35 Продвижение товаров [для третьих лиц], снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятий]