

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 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 от 27.06.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005730105/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005730105/50 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 "MICE" (транслитерация – "МАЙС"), выполненный оригинальным латинским шрифтом, в переводе с английского языка означающий "мыши"; 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, напоминающем фигуру человека в движении".

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для 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".

Регистрация обозначения испрашивается в следующем цветовом сочетании "синий, черный, белый".

Решением экспертизы от 27.06.2007 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 № 2005730105/50 находится в г. Вена, Австрия.
2. 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. Кроме того, словесный элемент "MICE" обозначения сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ с товарным знаком "MICE", зарегистрированным ранее на ООО "АйТиИ", г. Москва. Указанные товарные знаки получили правовую охрану в отношении однородных товаров и услуг на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2005730105/50.

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".

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 испрашивает исключение из самостоятельной правовой охраны элемента "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. Фертрибс", организованная и действующая на территории Российской Федерации в городе Москве по адресу: 109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 33, корп. 2, комн. 1.

4. От правообладателя противопоставленного товарного знака "MICE" по свидетельству № 296636 представлено письмо-согласие, в котором выражено полное и безотзывное согласие на регистрацию и использование заявленного комбинированного обозначения заявителем в качестве товарного знака на территории Российской Федерации по заявке № 2005730105/50.

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. Фертрибс" является дочерней компанией заявителя в г. Москве на 3 л.
4. копия и оригинал письма-согласия от ООО "АйТиИ" на 2 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 № 2005730105/50 с исключением из охраны словесного элемента "Moscow".

На заседании, состоявшемся 28.01.2008, коллегией Палаты по патентным спорам были выдвинуты новые основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке № 2005730105/50 по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона и мотивированные тем, что возможность принятия письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 296636 и последующая регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака приведут к способности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и организации, оказывающей услуги.

На новом заседании коллегии, состоявшемся 02.04.2008, заявителем было заявлено письменное ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок, а также представлены следующие документы:

1. свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе на 1 л.;
2. распечатка из сети Интернет сведений, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц на 4 л.

3. распечатка из сети Интернет о совместной деятельности компании заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 296636 на 26 л.

В удовлетворении ходатайства о переносе заседания было отказано коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку заявитель располагал достаточным количеством времени для подготовки соответствующего отзыва и документов для устранения новых мотивов для отказа в регистрации заявленного обозначения по пункту 3 статьи 6 Закона, выдвинутых коллегией на заседании 28.01.2008.

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

С учетом даты (23.11.2005) поступления заявки № 2005730105/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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, или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, 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.

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, свойство, назначение, место производства или сбыта, состоящих частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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.

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 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.

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 ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также 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 ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным 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.

Смысловое 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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным и представляет собой совокупность изобразительного и словесных элементов "MICE", "Moscow". Словесные элементы "MICE", "Moscow" выполнены буквами латинского алфавита, при этом элемент "MICE" 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 "синий, черный, белый", при этом изобразительный элемент, словесный элемент "MICE" исполнены синим цветом, элемент "Moscow" – черным. По своему пространственному расположению словесные элементы "MICE", "Moscow" выполнены под изобразительным элементом. Элемент "Moscow" расположен под элементом "MICE" и выполнен более мелким шрифтом.

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".

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 товаров/услуг, связанных с выставочной деятельностью и изданием соответствующей печатной продукции, при этом предоставление выставочных услуг 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 экспертизы о сходстве знаков правомерен в силу включения в знаки идентичного изобразительного элемента.

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, как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 191187.

Противопоставленный товарный по свидетельству № 296636 является комбинированным и состоит из словесного элемента "MICE" и изобразительного элемента в виде прямоугольника, по центру которого исполнена словесная составляющая. Первая буква слова "MICE" выполнена заглавной, подчеркнута линией; остальные буквы слова - строчные. Правовая охрана предоставлена знаку на территории Российской Федерации в отношении товаров 16, услуг 35, 41 классов МКТУ в следующем цветовом сочетании "белый, красный, синий".

Товары 16, услуги 35, 41 классов МКТУ заявленного обозначения являются однородными по отношению к товарам 16 и услугам 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена самостоятельная правовая охрана знаку по свидетельству № 296636, поскольку они имеют общее назначение и род (вид), связаны с организацией выставок, обучением, изданием печатной продукции, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и знака по свидетельству № 296636 правомерен, поскольку каждый из них содержит тождественный словесный элемент "MICE", что фонетически их сближает. При этом очевидно и семантическое тождество, основанное на одинаковом смысловом значении слова "MICE" - мышь, приведенному в материалах заявки № 2005730105/50, а также в словаре <http://lingvo.yandex.ru>. Визуальное сходство сравниваемых знаков достигается за счет использования одинакового алфавита, буквами которого выполнены словесные компоненты.

От правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 296636 было предоставлено письмо-согласие на регистрацию и использование обозначения заявителем.

Факт разночтения (данные из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и письмо-согласие) в юридическом адресе правообладателя по свидетельству № 296636 заявителем был устранен на основании представленных сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Вместе с тем, принятие письма-согласия и дальнейшая регистрация заявленного обозначения по заявке № 2005730105/50 в качестве товарного знака (знака обслуживания) обусловит способность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Основным словесным элементом, который несет смысловую нагрузку в заявленном обозначении, является "MICE", поскольку словесный элемент "Moscow" признан неохраноспособным. При анализе сходства было установлено тождество элементов "MICE" по фонетическому и семантическому признакам, при этом визуальные отличия сравниваемых знаков являются второстепенными. Следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по свидетельству № 296636 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия. В

связи с этим вероятность смешения знаков на рынке однородных товаров/услуг возрастает. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по свидетельству № 296636 будут смешиваться в гражданском обороте, что обусловит возможность введения потребителя в заблуждение.

Представленные материалы о совместной деятельности компании заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 296636 характеризуют их сотрудничество на рынке однородных услуг как двух самостоятельных компаний. Следовательно, данные материалы не могут быть приняты в качестве аргументов, позволяющих коллегии снять мотивы для отказа в регистрации заявленного обозначения по положениям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 08.10.2007, оставить в силу решение экспертизы от 27.06.2007.