

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 19.07.2006, поданное ЗАО «Патентный поверенный», Россия (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку со словесным элементом “СТЕНД-МАРКЕТ” по свидетельству №309009, при этом установлено следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2004713604/50 с приоритетом от 21.06.2004 произведена 22.06.2006 за №309009 на имя ООО «Бренд-Маркет», Москва (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник черного цвета, на фоне которого расположено словесное обозначение “СТЕНД-МАРКЕТ”, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета, в которых первые буквы слов выполнены заглавными, и изображения стилизованных букв «С» и «М». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 16, 19 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.07.2006 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация №309009 была произведена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).

Указанное мотивировано тем, что словесный элемент “СТЕНД-МАРКЕТ” состоит из неохраноспособных элементов, которые в отношении товаров и услуг,

связанных с выставочным оборудованием, носят описательный характер, поскольку указывают на определенные товары (стенд), их свойства и назначение, а также на связанные с ними услуги. В отношении остальных товаров и услуг, не связанных с производством, установкой, сборкой и дизайном выставочного оборудования, словесный элемент “СТЕНД-МАРКЕТ” оспариваемого знака способен ввести потребителя в заблуждение относительно товаров и услуг. Также в возражении указано, что обозначение “СТЕНД-МАРКЕТ” задолго до даты приоритета оспариваемого знака активно использовалось ООО «Стенд-Маркет» для маркировки товаров и услуг, связанных с производством мобильных выставочных и информационных стендов, что привело к возникновению в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого обозначения с ООО «Стенд-Маркет». Кроме того, словесный элемент “СТЕНД-МАРКЕТ” воспроизводит известное на территории Российской Федерации фирменное наименование, принадлежащее другому лицу, получившему право на это наименование ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №309009.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент “СТЕНД-МАРКЕТ” состоит из двух слов: «стенд» – щит, стойка, где расположены экспонаты выставки, диаграммы, картограммы и т.д., и «маркет» - рынок, сбыт (см. Большой словарь иностранных слов в русском языке, М., Юнвес, 1999, с.391, 608)[1];
- указанные смысловые значения входящих в состав оспариваемого знака слов свидетельствуют о его неохраноспособности, так как характеризуют товары и услуги, связанные с выставочным оборудованием;
- для остальных товаров и услуг “СТЕНД-МАРКЕТ” способен ввести потребителя в заблуждение;
- известность ООО «Стенд-Маркет», которое использует обозначение “СТЕНД-МАРКЕТ” в своей коммерческой деятельности с конца 2002 года, благодаря активной рекламе обозначения, служащего для индивидуализации

товаров и услуг в области проектирования и изготовления мобильных выставочных стендов, позволяет ассоциировать обозначение с ООО «Стенд-Маркет», а не с правообладателем, что способствует введению потребителя в заблуждение относительно изготовителя;

— словесный элемент товарный знак “СТЕНД-МАРКЕТ” оспариваемого товарного знака является частью фирменного наименования ООО «Стенд-Маркет»;

— право на это наименование было получено 26.09.2002, т.е. ранее даты (21.06.2004) приоритета товарного знака “СТЕНД-МАРКЕТ”;

— основным видом деятельности ООО «Стенд-Маркет» является производство и продажа мобильных выставочных и информационных стендов и оборудования для презентаций, а также изготовление изделий из бумаги, картона, фотоснимков, осуществление рекламной деятельности;

— указанные виды деятельности однородны товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

В указанном возражении изложена просьба о признании правовой охраны регистрации №309009 комбинированного товарного знака со словесным элементом “СТЕНД-МАРКЕТ” недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- свидетельство о постановке на учет ООО «Стенд-Маркет» в налоговом органе на 1л.[2];

- устав ООО «Стенд-Маркет» на 2л. [3];

- страницы журнала «Услуги и цены» №17 (август-сентябрь 2004) на 2л. [4];

- страницы журналов «Напитки» за сентябрь-октябрь 2003 на 2л., за апрель-май 2003 на 2л., за октябрь-ноябрь 2004 на 3л., декабрь 2004 – январь 2005 на 3л. [5];

- договор №23-Д от 18.03.2005 и дипломы выставки «Стенд и Проект 2005» на 3л. [6];

- акты о выполненных работах по размещению рекламы обозначения «СТЕНД-МАРКЕТ» в справочниках «Выставки Москвы» и страницы журналов «Выставки Москвы 2003-2004-2005» на 8 л. [7];
- агентский договор №31 от 09.01.2004 о размещении рекламной информации и страницы журнала «ТОВАРЫ И ЦЕНЫ» на 13 л. [8];
- договора, договора – счета, акты о выполнении работ по размещению рекламных материалов, а также газеты, журналы, справочники, распечатки с сайтов, в которых помещена информация о деятельности ООО «Стенд-Маркет» и реклама его продукции под знаком «СТЕНД-МАРКЕТ» на 101л. [9];
- договора об оказании ООО «Стенд-Маркет» услуг по изготовлению, поставке, продаже, монтажу и демонтажу выставочных и информационных стендов, а также других товаров и оборудования для презентаций с актами о выполненных работах на 242 л. [10].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.06.2004) 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 от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003г. под рег. №4322 (далее – Правила).

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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые

наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, указывающим на вид, свойства и назначение товаров относятся, в частности, простые наименования товаров, указания материалов или состава сырья.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (2.5.1) Правил 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (или его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иных лиц ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 по свидетельству №309009 является комбинированным и представляет собой выполненное стандартным шрифтом

буквами русского алфавита белого цвета словесное обозначение “СТЕНД-МАРКЕТ”, над которым расположен оригинальный изобразительный элемент в виде монограммы из букв «С» и «М». При этом вся композиция расположена на фоне черного прямоугольника.

Знак охраняется в отношении товаров 06, 16, 19 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Анализ оспариваемого товарного знака показал следующее.

Словесный элемент «СТЕНД-МАРКЕТ», входящий в состав оспариваемого знака, состоит из двух слов: стенд и маркет, выполненных через дефис. Как указано в источнике [1], «стенд» - это щит, стойка для экспонатов выставки, а «маркет» - рынок. Несмотря на то, что каждое из указанных слов имеет определенное значение, в целом словесное обозначение «СТЕНД-МАРКЕТ» воспринимается как фантастичное, поскольку однозначное толкование смысла указанного обозначения без рассуждений, домысливания, которые могут быть различными (в данном случае можно предположить, что это либо стелы для рынка, либо рынок стендов, либо стенд-рынок и т.д. и т.п.) является невозможным. Следовательно, нет оснований для признания оспариваемого товарного знака не удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

В силу фантастичности словесного элемента «СТЕНД-МАРКЕТ» отсутствуют также основания для признания его вводящим в заблуждение относительно товара.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №309009 оспаривается также по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 как вводящего в заблуждение относительно изготовителя товара в связи известностью на российском рынке продукции под маркой «СТЕНД-МАРКЕТ», производимой ООО «Стенд-Маркет».

Анализ представленных в возражении материалов показал, что данные материалы не содержат информации, позволяющей сделать однозначный вывод о

возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с ООО «Стенд-Маркет».

Так, большая часть представленных документов представляет собой гражданско-правовые договоры, не позволяющие судить о том, каким обозначением маркировалась выпускаемая ООО «Стенд-Маркет» продукция и оказывались услуги, а оставшаяся часть представляет собой рекламные материалы, которые не дают возможности соотнести их с ООО «Стенд-Маркет».

Как указано в возражении от 19.07.2006, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №309009 не удовлетворяет также требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, поскольку словесная часть оспариваемого товарного знака тождественна фирменному наименованию, принадлежащему иному лицу и получившему это право ранее даты приоритета оспариваемого знака по свидетельству №309009, в отношении однородных товаров и связанных с ними услуг.

Фирменное наименование в соответствии с представленной редакцией устава [3] является: полным на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Стенд-Маркет», сокращенным на русском языке – ООО «Стенд-Маркет». Датой регистрации ООО «Стенд-Маркет» и, соответственно, датой возникновения права на фирменное наименование согласно документу [2] является 26.09.2002, т.е. ранее даты поступления заявки №2004713604/50 на регистрацию товарного знака.

В результате сравнительного анализа установлено, что часть фирменного наименования - «СТЕНД-МАРКЕТ» и словесная часть оспариваемого знака «СТЕНД-МАРКЕТ» являются тождественными. Следовательно, товарный знак по свидетельству №309009 воспроизводит оригинальную часть принадлежащего иному лицу фирменного наименования, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [10] свидетельствуют о том, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории Российской Федерации существовало фирменное наименование ООО «Стенд-Маркет», которое использовалось в документации при заключении договоров по изготовлению и поставке мобильных выставочных и информационных стендов с комплектующими к ним, в том числе фотопанелей, плакатов, планшетов на пенокартоне с полноцветной печатью и упаковки для них (упаковочные пластиковые чемоданы). Наименование «Стенд-Маркет» также использовалось и используется в рекламе в различных профильных журналах, газетах, листовках, в сети Интернет.

Относительно однородности товаров, производимых ООО «Стенд-Маркет», и товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, необходимо отметить следующее.

Мобильные стелы по родовому признаку следует отнести к передвижным конструкциям и сооружениям, следовательно, они являются однородными товарами 06 (передвижные металлические конструкции и сооружения) и 19 (передвижные неметаллические конструкции и сооружения) классов МКТУ. Товары 16 класса МКТУ: бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; фотоснимки; пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам) следует признать однородными плакатам, планшетам на пенокартоне, фотопанелям, упаковочным пластиковым чемоданам, а также услугам по осуществлению широкоформатной печати, поскольку они относятся к одному роду, имеют близкое назначение, изготовлены из одного материала, а также одинаковые условия сбыта и реализации.

Указанное позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака со словесным элементом «СТЕНД-МАРКЕТ» по свидетельству №309009 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона в отношении всех товаров 06 и 19 и части товаров 16 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Что касается утверждения лица, подавшего возражение, о том, что ООО «Стенд-Маркет» осуществляет рекламную деятельность, то данное утверждение не имеет документального подтверждения, поскольку представленные договора на размещение рекламы свидетельствуют не об оказании рекламных услуг ООО «Стенд-Маркет» третьим лицам, а наоборот – третьи лица осуществляли рекламу и услуги по размещению информации продукции ООО «Стенд-Маркет».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 19.07.2006, признать правовую охрану товарного знака “СТЕНД-МАРКЕТ” по свидетельству №309009 недействительной частично, сохранив ее в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

Г (511) 16 – материалы для переплетных работ; писчебумажные товары; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры).

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.