

Палата по патентным спорам (далее—Палата по патентным спорам) в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента № 56 от 22.04.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 13.12.2005, поданное Санкт-Петербургской общественной организацией «ЛИГА МИКС-ФАЙТ ЧЕМПИОНАТЫ ПО БОЯМ БЕЗ ПРАВИЛ М-1», на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 28.06.2005 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2002718025/50, при этом установила следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2002718025/50 с приоритетом от 29.08.2002 является Санкт-Петербургская общественная организация «ЛИГА МИКС-ФАЙТ ЧЕМПИОНАТЫ ПО БОЯМ БЕЗ ПРАВИЛ М-1» (далее – заявитель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из двух концентричных кругов, изображения «М-1», словосочетания MIX-FIGHT CHAMPIONSHIP (МИКС-ФАЙГХТ ЧАМПИОНШИП – в переводе с английского – чемпионат по смешанному бою), элемента M.F.C. – первых букв от MIX-FIGHT CHAMPIONSHIP. Круги выполнены белым цветом, а их контуры и параллельные линии – красным цветом с двухсторонней окантовкой черным цветом.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в заявке.

Экспертизой принято решение от 28.06.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее – Закон) и пункта 2.3. (1.1) и (1.5) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 регистрационный № 989, введенных в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как в его композиционном решении доминирующее положение занимают неохранные элементы: словесные – указывающие на назначение и вид оказываемых услуг, и элементы М-1, МФС – не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения.

В возражении от 13.12.2005, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- вывод экспертизы не соответствует обстоятельствам дела прежде всего с точки зрения формальной логики, поскольку очевидно, что заявленное обозначение является комбинированным обозначением, в котором доминирующее положение занимают графические элементы;

- что касается приобретенной различительной способности словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения, то за несколько лет существования нашей деятельности потребители привыкли ассоциировать словосочетание MIX-FIGHT только с нашим именем Санкт-Петербургской общественной организацией «ЛИГА МИКС-ФАЙТ ЧЕМПИОНАТЫ ПО БОЯМ БЕЗ ПРАВИЛ М-1»;

- практически со дня основания Санкт-Петербургской общественной организации «Лига Микс-Файт Чемпионаты по боям без

правил М-1» её действия были направлены на популяризацию своей деятельности в России;

— с 2000 года в сети Интернет существует сайт www.mixfight.ru, посетив который, любой россиянин может ознакомиться с деятельностью лица, подавшего возражение, побольше узнать о нем;

— статистические данные о посещении этого сайта – 57,5 тыс. посещений;

— с ноября 2002 года выпускается специализированный журнал «БОЕВОЙ СПОРТ», в котором львиная доля всех публикаций посвящена приданию известности товарному знаку «MIX-FIGHT» и который распространяется на всей территории России и ближнего зарубежья;

— с 2002 года нами выпускаются на телевидении (ТВ-6, СТС, ТНТ) специализированные программы, посвященные этому виду деятельности (MIX-FIGHT), производятся видеокассеты с записью выпусков этих телевизионных программ, а также соревнований, проходящих в нашей стране и за рубежом;

— рядовые потребители имели и имеют возможность знать, что такое «MIX-FIGHT» (МИКС ФАЙТ) и ассоциировать это название именно с именем лица, подавшего возражение;

- данное теоретическое утверждение практическим образом подтверждается выводами исследования, в котором более половины респондентов знают о деятельности заявителя.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- Сведения из Интернет [1];
- Страницы журналов «Боевой спорт» [2];
- Обложки видеокассет с записью боев без правил [3];
- Исследования рынка и СМИ. КОМКон-СПб. Социологический опрос [4];
- Обращение к руководителям Федераций и других организаций контактных видов единоборств [5].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем было представлено ходатайство (приложение №1 к протоколу), в котором выражена просьба о регистрации заявленного комбинированного обозначения в отношении уточненного перечня 41 класса МКТУ, с исключением из первоначально заявленного перечня услуг «прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; развлекательные радиопередачи». В данном ходатайстве заявитель также выразил согласие с мнением экспертизы относительно неохраноспособности словесного «CHAMPIONSHIP» и буквенных «M.F.C.», «M-1» элементов заявленного обозначения и не претендует на их самостоятельную правовую охрану в составе знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, 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 (29.08.2002) поступления заявки № 2002718025/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью; указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, не обладающим различительной способностью, отнесены, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров.

Правилами установлено, что к обозначениям, указывающим на вид, качество, количество, свойства, назначение и ценность товаров, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указание веса, объема, цены товаров (подпункт (1.5) пункта 2.3.).

Обозначения, указанные в подпунктах (1.1) и (1.5) пункта 2.3 Правил, могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение представляет собой композицию словесных (MIX-FIGHT CHAMPIONSHIP, MIX-FIGHT), буквенных (M.F.C., M-1) и изобразительных элементов.

Палата по патентным спорам выражает согласие с мнением экспертизы относительно того, что такие словесные и буквенные элементы заявленного обозначения, как ...CHAMPIONSHIP, M.F.C., M-1 подпадают под действие пункта 1 статьи 6 Закона. Они могут быть включены в состав знака в качестве неохраняемых элементов.

Заявитель также согласен с этой позицией.

Относительно словесного элемента «MIX-FIGHT», дважды повторяющегося в заявленном обозначении, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Словосочетание «MIX-FIGHT» в переводе с английского языка с учетом семантики слов, входящих в него, имеет значение «смешанный бой».

Анализ материалов, представленных заявителем, показал, что это словосочетание стало известно широкой общественности в Российской Федерации благодаря деятельности заявителя, а именно Общественной организации «Лига Микс-Файт Чемпионаты по боям без правил М – 1», Санкт-Петербург.

Заявитель осуществляет свою деятельность в РФ с 1997 года, проводя соревнования по смешанным единоборствам (1), которые транслировались и транслируются по телевидению (ТНТ, СТС, ТВ-6), а также распространяются путем продажи видеокассет с записью наиболее интересных соревнований (2).

Популяризации смешанных единоборств – чемпионатов боев без правил «MIX-FIGHT» способствовало и издание с ноября 2002 года специализированного периодического журнала «БОЕВОЙ СПОРТ», учредителем и издателем которого является ООО «Лига МИКС – ФАЙТ Чемпионаты по боям без правил М - 1» - заявитель (3).

Изложенное свидетельствует о том, что обозначение «MIX-FIGHT» стало известно в связи с конкретной деятельностью и репутацией заявителя, и ассоциируется у потребителей с Санкт-Петербургской общественной организацией Лига МИКС – ФАЙТ

Чемпионаты по боям без правил М – 1. Подтверждением этого является представленный заявителем опрос общественного мнения (4).

Изложенные обстоятельства свидетельствует о том, что в результате длительного использования обозначения MIX-FIGHT как в составе комбинированного знака, так и самостоятельно до даты подачи заявки (29.08.2002) оно приобрело дополнительную различительную способность в отношении определенной деятельности, вследствие чего воспринимается потребителем как обозначение услуг заявителя – Общественной организации «Лига Микс-Файт Чемпионаты по боям без правил М – 1», Санкт-Петербург.

Поэтому заявленному на регистрацию в качестве товарного знака обозначению по заявке №2002718025/50 можно предоставить правовую охрану в отношении уточненного перечня 41 класса МКТУ без предоставления самостоятельной правовой охраны следующим элементам знака «CHAMPIONSHIP; M.F.C.; M-1».

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 13.12.2005, отменить решение экспертизы от 28.06.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих услуг:

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

- | | | |
|-------|------|---|
| (526) | | CHAMPIONSHIP; M.F.C.; M-1. |
| (591) | | Белый, красный, желтый, черный. |
| (511) | 41 - | Производство видеофильмов; производство кинофильмов; физическое воспитание; организация спортивных состязаний; прокат спортивного оборудования; программирование спортивных состязаний; спортивные лагеря (стажировка); предоставление услуг игровых залов; предоставление спортивного оборудования; развлекательные телевизионные передачи; видеосъемка. |