

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 01.06.2010, поданное ООО «ЕВРОЭКСПО», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007729009/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2007729009/50 с приоритетом от 20.09.2007 представляет собой словесное обозначение «MITEX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Обозначение заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 29.10.2009 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации ввиду несоответствия его требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении экспертизы, которое аргументировано тем, что словесное обозначение «MITEX» сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 689223, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса

МКТУ, и с товарным знаком по свидетельству № 226830, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В заключении экспертизы также указано, что при определении сходства обозначений принималось во внимание фонетическое и графическое сходство их словесных элементов. При установлении однородности принималось во внимание, что заявленные услуги 35 класса МКТУ полностью подпадают под обобщенные формулировки услуг 35 класса МКТУ перечня международной регистрации № 689223. Что касается услуг 42 класса МКТУ, приведенных в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 226830: «реализация товаров, за исключением продуктов питания», то из их формулировки не следует, что они относятся к конкретному виду товаров.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 01.06.2011, заявитель выражает свое несогласие с решением о государственной регистрации заявленного обозначения, приводя следующие доводы:

- ссылка на товарный знак №226830 указана верно, однако данный товарный знак имеет очень ограниченный перечень товаров и услуг, которые связаны исключительно между собой. Услуга «реализация товаров» 42 класса МКТУ включена правообладателем для распространения собственной продукции. Для заявителя услуга 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» является дополнительной при осуществлении выставочной деятельности и связанных с ней услуг;

- международный товарный знак № 689223 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением и также имеет краткий перечень услуг 35 класса МКТУ. Для заявителя слово «MITEX» является названием ежегодных международных выставок, которые он проводит на территории РФ, тогда как деятельность владельца товарного знака № 689223 в РФ полностью отсутствует. Информация заявителя о проводимой им выставке «MITEX» доступна, в том числе, в сети Интернет. Экспертизе прилагалась выдержка с сайта компании «Евроэкспо», из

которой любой желающий может получить необходимую информацию о выставке, принять в ней участие или посетить её, посмотреть архивные данные с начала века;

- одной из выставок заявителя является и выставка «МАТТЕХ», название которой зарегистрировано в РФ за №370424 в отношении аналогичного перечня товаров и услуг, которая, по мнению заявителя, гораздо ближе к названию «МІТЕХ», чем словесное обозначение «MIDEX».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2007729009/50 и вынести решение о регистрации заявленного словесного обозначения «МІТЕХ» в качестве товарного знака и в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 03.08.2010, возражение от 01.06.2010 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007729009/50 от 29.10.2009 было рассмотрено.

Решением Роспатента от 04.10.2010 возражение от 01.06.2010 было удовлетворено, решение Роспатента от 29.10.2009 было изменено, товарный знак по заявке № 2007729009/50 был зарегистрирован в отношении части услуг 35 класса МКТУ (дополнительно к ранее зарегистрированным товарам и услугам 16 и 41 классов МКТУ).

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 15.06.2011 по делу № А40-5306/11-12-51 было признано недействительным решение Роспатента от 04.10.2010 (далее – решение суда). В решении суда на Роспатент возложена обязанность зарегистрировать заявленное обозначение в отношении определенного перечня услуг.

Во исполнение судебного акта, изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты 20.09.2007 поступления заявки №2007729009/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве знака обслуживания включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции 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», вступивший в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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.

В качестве товарного знака по заявке №2007729009/50 заявлено словесное обозначение «MITEX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом черного цвета (1).

Противопоставленный знак по международной регистрации №689223 представляет собой словесное обозначение «MIDEX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ(2).

Противопоставленный знак «MITEX» по свидетельству №226830 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ(3).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации свидетельствует об их сходстве.

Сходство заявленного обозначения «MITEX» (1) и противопоставленного знака по международной регистрации «MIDEX» (2) обусловлено фонетическим (тождественное звучание их начальных и конечных частей, отличие заключается в одном звуке в середине слова) и графическим факторами сходства их словесных обозначений. Отсутствие смыслового значения у обоих словесных обозначений не позволяет провести анализ по семантическому критерию сходства словесных элементов.

Проведенный анализ сходства сравниваемых обозначений (1) и (3) показал, что заявленное обозначение (1) тождественно противопоставленному товарному знаку (3), поскольку они совпадают во всех элементах.

Что касается однородности заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 и 42 классов МКТУ противопоставленных знаков (2 и 3), необходимо отметить следующее.

Услуги заявленного обозначения (1) такие как «изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, информация статистическая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат торговых автоматов, прокат фотокопировального оборудования, репродуцирование документов, сбор информации по компьютерным базам данных, сведения о деловых операциях, управление гостиничными делами, услуги в области общественных отношений, услуги телефонных ответчиков (для отсутствующих абонентов), фотокопирование» не являются однородными услугами противопоставленного знака (3), поскольку имеют разное назначение и различный круг потребителей.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, не известные на стадии экспертизы, а именно: на дату принятия возражения к рассмотрению (28.06.2010) правовая охрана знака по международной регистрации № 689223 (2) досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ на территории Российской Федерации на основании решения Роспатента от 27.04.2010. В силу изложенного противопоставленный знак (2) не может рассматриваться в качестве препятствия к регистрации заявленного обозначения (1).

Что касается остальных заявленных услуг 35 класса МКТУ, коллегия палаты отмечает, что решением суда на Роспатент возложена обязанность зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров (для третьих лиц), прокат рекламного времени на всех

средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, расклейка афиш, распространение образцов, распространение рекламных материалов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, составление рекламных рубрик в газете, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 01.06.2010, отменить решение Роспатента от 29.10.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007729009/50 в отношении всех товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ.