

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 федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – решение экспертизы) от 27.06.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005730106/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005730106/50 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 "Otdykh", выполненный оригинальным латинским шрифтом; словесный элемент "Leisure" (транслитерация – "Леже"), в переводе с английского языка означающее «свободное время»; 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 "оранжевый, белый, черный, серый".

Решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности 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. См. «Англо-русский словарь», М., 1991, стр. № 821) способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, поскольку заявитель по заявке № 2005730106/50 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. Указанный товарный знак получил правовую охрану в отношении однородных товаров и услуг на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2005730106/50.
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".

4. Словесные элементы "Otdykh", "Leisure" в силу своей семантики "в целом не обладают различительной способностью, так как указывают на назначение товаров и услуг, поэтому являются неохраняемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона. ("Otdykh" – транслитерация латинскими буквами слова «Отдых», "Leisure" – досуг, свободное время. См. «Англо-русский словарь» В.К. Мюллера, М., 1991, стр. № 406)".

В возражении от 08.10.2007 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 выражает согласие с мнением экспертизы относительно неохраноспособности словесных элементов "Otdykh", "Leisure", а также просит исключить из самостоятельной правовой охраны элемент "Moscow" заявленного обозначения.

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.

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 № 2005730106/50 с исключением из охраны словесных элементов "Otdykh", "Leisure", "Moscow".

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

С учетом даты (23.11.2005) поступления заявки № 2005730106/50 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, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их 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 (2.3.1) пункта 2.3. Правил ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, не обладающих различительной способностью, в частности, представляющих собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

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

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил ТЗ, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным и представляет собой совокупность изобразительного и словесных элементов "Otdykh", "Leisure", "Moscow". Словесные элементы "Otdykh", "Leisure", "Moscow" выполнены буквами латинского алфавита, при этом первые буквы этих элементов исполнены заглавными, остальные – строчными. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение бегущего человека в движении. Регистрация обозначения испрашивается в следующем цветовом сочетании "оранжевый, белый, черный, серый", при этом изобразительный элемент выполнен оранжевым цветом, словесный элемент "Moscow" – серым, элементы "Otdykh", "Leisure" - черным. По своему пространственному расположению словесные элементы "Otdykh", "Leisure", "Moscow" выполнены под изобразительным элементом, при этом не занимают доминирующего положения в составе обозначения. Элементы "Otdykh", "Leisure", "Moscow" расположены друг под другом.

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".

Словесный элемент "Leisure" заявленного обозначения имеет определенное семантическое значение в переводе с английского языка на русский язык – досуг, свободное время (см. <http://www.multitrans.ru>; <http://lingvo.yandex.ru>; решение экспертизы). Элемент "Otdykh" обозначения является транслитерацией буквами латинского алфавита русского слова «Отдых».

Элементы "Leisure", "Otdykh" воспринимаются потребителем в качестве описательной характеристики заявленных товаров и услуг, поскольку определяют их назначение: тематика печатной продукции, содержание выставки, конференции или семинара.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии элементов "Leisure", "Otdykh" заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил ТЗ является правомерным.

Вместе с этим, следует отметить, что элементы "Leisure", "Otdykh" заявленного обозначения имеют словесный характер, то есть прочитываются потребителем как «Леже» и «Отдых» соответственно. Поэтому довод экспертизы о том, что элементы "Leisure", "Otdykh" заявленного обозначения не обладают различительной способностью и подпадают под требования пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.1 Правил ТЗ является ошибочным.

Исходя из заявленного перечня, следует, что товарный знак предназначен для маркировки услуг, связанных с выставочной деятельностью.

Таким образом, у коллегии существуют основания полагать, что словесный элемент "Moscow" (в переводе с английского языка – Москва)

воспринимается потребителем как указание на место производства или место оказания услуг.

При этом заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг, учитывая, что заявителем обозначения является австрийская организация.

Заявителем не представлено документальное подтверждение того, что предоставление услуг предполагается осуществлять в городе Москве, что могло бы исключить возникновение ложных представлений.

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 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 действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 16, услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Выводы экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака, однородности товаров и услуг правомерны, что в данном случае заявителем не оспаривается.

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. Решением Арбитражного суда города Москвы от 16.04.2008 по делу № А40-65535/07-133-452 решение Палаты по патентным спорам от 03.09.2007 признано недействительным и правовая охрана товарного знака по свидетельству № 191187 является действующей, что является препятствием для регистрации обозначения по заявке № 2005730106/50 в качестве товарного знака.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

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