

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 22.03.2012, поданное ЗАО "ТНС ГЭЛЛАП МЕДИА", Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010712405/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя была подана заявка №2010712405/50 с приоритетом от 16.04.2010 в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «MARKETING INDEX-MI» представляет собой изобретенное словосочетание, выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Одним из возможных переводов с английского языка на русский является индекс маркетинга.

Решением Роспатента от 23.12.2011 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010712405/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг на основании пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Словесные элементы «MARKETING INDEX» в переводе с английского языка имеют значение «маркетинговый индекс, индекс маркетинга (см.Интернет-словари

<http://lingvo.yandex.ru/>; <http://multitrans.ru/>, а также описание заявленного обозначения.

Вместе с тем, словосочетание «MARKETING INDEX» («маркетинговый индекс», «market index») представляет собой термин в области маркетинга (индекс – экономический и статистический показатель, характеризующий в относительном виде изменение экономических величин, параметров экономических и социальных процессов во времени за определенный период времени, равный отношению конечной величины к исходной (см. Интернет-словари <http://lingvo.yandex.ru/>; «market index» - рыночный индекс: индекс, отражающий движение конъюнктуры на том или ином рынке, см. Федоров Б.Т. «Новый англо-русский банковский и экономический словарь, СПб.: Либус Пресс, 2000-848, стр.434, см. например, сайты Интернет «Get Google Advertising&Marketing Index trends and insights by tracking Google...». [www.google.com/finance?g...US...](http://www.google.com/finance?g...US...) и т.д.), используется различными лицами, оказывающими услуги, однородные заявленным, что подтверждается из различных источников (см. например, сайты Интернет «Niche Marketing Index», <http://www.authenticpromotion.com/niche-marketing/>; «Mit dem Web Marketing Index erhalten...», <http://www.webmarketingindex.htm>. «Этот маркетинговый индекс, как и EAV, является традиционным...» и т.д.), может быть воспринят как указывающий на назначение услуг.

Словесный элемент «MI» является общепринятым сокращением от «MARKET INDEX» (см. <http://acronymfinder.com>).

Таким образом, заявленное обозначение для части заявленных товаров 16 класса, а именно «печатная продукция, учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); альманахи; брошюры; буклеты; газеты; периодика; продукция печатная; проспекты; учебники» и всех услуг 35 класса за исключением «фотокопирование» в целом не обладает различительной способностью.

Для другой части заявленных товаров 16 класса и услуг 35 класса «фотокопирование» заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения заявленных товаров и услуг.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 22.03.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «MARKETING INDEX-MI» выполнено на английском языке латинскими буквами, поэтому для рядового российского потребителя оно воспринимается в качестве неизвестного, абсолютно фантазийного и не имеющего определенного смыслового значения словосочетания;

- согласно данным Интернет сайта Мультитран (<http://multitrans.ru>) заявленное обозначение в целом не имеет определенного смыслового значения, при переводе выявлены значения только отдельно взятых слов из обозначения, а именно «marketing» и «index»;

- словосочетание «MARKETING INDEX» не является термином в области маркетинга, поскольку не содержится в официальных справочниках;

- согласно «Англо-русскому словарю по рекламе и маркетингу» отсутствует сокращение «MI» и, следовательно, оно не является общепринятым сокращением;

- заявленное обозначение «MARKETING INDEX-MI» используется только компанией заявителя ЗАО «ТНС ГЭЛЛАП МЕДИА», входящей в группу компаний TNS и являющейся ведущей компанией в области медиа-измерений, мониторинга, рекламы и маркетинговых исследований;

- обозначение «MARKETING INDEX-MI» было придумано заявителем и является одним из проектов, созданных компанией заявителя для проведения различных исследований по товарным категориям по определению целевых групп потребителей и планирования для этих групп эффективных рекламных кампаний;

- поскольку заявленное обозначение не является термином, обладает различительной способностью, а также создано самим заявителем, то оно не может вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения заявленных товаров и услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010712405/50 для всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- распечатки с сайта Мультитран - [1];
- копии страниц «Англо-русского словаря по рекламе и маркетингу» - [2];
- распечатки с сайта Acronymfinder.com - [3];
- распечатки с сайта lingvo.yandex - [4];
- распечатки с сайта Группы компании TNS - [5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (16.04.2010) поступления заявки №2010712405/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров;

указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Обозначение по заявке №2010712405/50 представляет собой словесное обозначение «MARKETING INDEX-MI», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Доминирующее положение в заявленном обозначении в силу пространственного расположения и наличия семантики занимают словесные элементы «MARKETING» и «INDEX». Дополнительный буквенный элемент заявленного обозначения («MI») выполнен стандартным шрифтом, представляет собой аббревиатуру от указанных слов, тем самым не обладает совокупностью свойств, необходимых и достаточных для его запоминания по сравнению со словесными элементами.

При этом согласно словарно-справочным изданиям значение слов, входящих в состав заявленного обозначения, следующее:

- MARKETING – маркетинг (от market — рынок) стратегия организации и управления производственно-сбытовой деятельностью фирмы, ориентированной на рынок, см. Экономика/словарь по обществознанию под ред. Петрунина Ю.Ю., Панова М.И., 2006, на сайте <http://vocable.ru/>;

- INDEX – индекс - статистический показатель, характеризующий изменение переменных величин в рассматриваемый период времени относительно базового периода, см. Новый англо-русский словарь-справочник. Экономика. О.В. Сиполс. - М.Флинта, Наука 712 с. На сайте <http://vocable.ru/>;

Учитывая изложенное, смысловое значение обозначения «MARKETING INDEX- MI» складывается из значений, составляющих его слов, и определяется как некий статистический показатель рынка.

Следует также отметить, что оба слова «MARKETING» и «INDEX» являются общепринятыми терминами в области менеджмента и бизнеса.

Учитывая вышеизложенное, в целом заявленное обозначение в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ и части товаров 16 класса МКТУ (например «печатная продукция»), связанных с деятельностью в сфере маркетинга, относится к обозначению, характеризующему услуги и товары, а в отношении другой части заявленных товаров и услуг, не отвечающих данному определению, способно ввести потребителя в заблуждение относительно их назначения.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пунктов 1, 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя, касающиеся того, что заявленное обозначение является одним из проектов, созданных компанией заявителя и используется только им, не могут быть признаны убедительными, поскольку носят декларативный характер.

Представленные же заявителем материалы, не содержат документов, свидетельствующих о том, что до даты (16.04.2010) подачи заявки заявителем ("ТНС ГЭЛЛАП МЕДИА") использовалось заявленное обозначение. Напротив согласно представленным распечаткам с сайта <http://www.tns-global.kz/ru/about.php> - [5] компания TNS Central Asia, которая оказывает аналогичные услуги под обозначением «MARKETING INDEX» с 2007 года.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 22.03.2012, оставить в силе решение Роспатента от 23.12.2011.**