

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 за № 4520, рассмотрела возражение от 23.11.2005 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №283444, поданное индивидуальным предпринимателем И.В.Величко (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003718040/50 с приоритетом от 18.09.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 03.05.2005 за №283444 на имя Закрытого акционерного общества «Агентство МИЭЛЬ», Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 37, 39 и 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В соответствии с приведенным в заявке описанием оспариваемое обозначение представляет собой словосочетание «МИЭЛЬ нас рекомендуют друзьям», выполненное в кириллице, нейтральное по отношению к оказываемым услугам.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

1. В оспариваемом товарном знаке присутствует словосочетание «Нас рекомендуют друзьям». При этом по нормам русского языка слова «рекомендуют» и «советуют» являются синонимами;

2. В этой связи оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 206722 с приоритетом от 05.01.2000, представляющим собой словосочетание «Нас советуют друзьям».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит аннулировать свидетельство №283444 как противоречащее положениям законодательства в сфере интеллектуальной собственности.

В подтверждение изложенных в возражении доводов лицом, его подавшим, представлены следующие материалы:

1. Письмо фирме «МИЭЛЬ» от 04.09.2003 на 2 л.,
2. Свидетельство на товарный знак № 206722 на 1 л.,
3. Письмо ООО «ППФ-ЮСТИС» на 3 л.,
4. Письмо фирме «МИЭЛЬ» от 15.11.2003 на 2 л.,
5. Письмо ЗАО «Агентство «МИЭЛЬ» от 11.12.2003 на 1 л.,
6. Письмо в Федеральный институт промышленной собственности от 12.07.2004 на 1 л.,
7. «РУССКИЙ ЯЗЫК», Энциклопедия под ред. Ф.П.Филина, «Советская энциклопедия», Москва, 1979, на 5 л.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил в ходе заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв, существо доводов которого сводится к нижеследующему:

1. Доминирующим сильным элементом в оспариваемом товарном знаке является слово «МИЭЛЬ», совпадающее с оригинальной частью фирменного наименования широко известной риэлтерской компании ЗАО «Агентство МИЭЛЬ»;

2. Слоган «Нас рекомендуют друзьям» является слабым элементом, расположен под словом «МИЭЛЬ», написан мелким шрифтом и воспринимается неразрывно со словом «МИЭЛЬ», в четкой связи с ним, являясь логическим продолжением данного элемента.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить оспариваемую регистрацию в силе.

В подтверждение изложенных доводов об известности оспариваемого товарного знака правообладателем представлены следующие дополнительные материалы:

1. Фотографии рекламных стендов, 1 экз.,
2. Почтовый конверт, 1 экз.,
3. Справка от 02.03.2006 на 2 л.,
4. Письмо ООО «Экспо Графика» от 07.07.2004 на 1 л.,
5. Письмо ООО «Издательский дом «Элита Паблишер» от 05.07.2004 на 1 л.,
6. Письмо ООО «Пронто-Москва» от 18.06.2004 на 1 л.,
7. Письмо ООО «Эксподизайн» от 07.06.2004 на 1 л.,
8. Письмо ООО «Фирма П-ЦЕНТР» на 1 л.,
9. Договор на размещение информации от 19.11.1999 между ООО «Атор» и ЗАО «Агентство МИЭЛЬ» на 4 л.,
10. Рекламные материалы из средств массовой информации на 62 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников процесса, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

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 поступления заявки №2003718040/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака 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 со статьей 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была предоставлена с нарушением требований пункта 1 и 2 статьи 7 Закона.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, 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(2) Правил 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 пунктах 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 является словесным и представляет собой сочетание слов: «МИЭЛЬ», выполненного стандартным полужирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и расположенного под ним словосочетания «нас рекомендуют друзьям», выполненного строчными буквами стандартным шрифтом русского алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в сочетании белого и черного цветов.

Основная смысловая нагрузка, оказывающая существенное влияние на различительную способность обозначения, приходится в обозначении на слово «МИЭЛЬ». При восприятии обозначения в целом именно на нем концентрируется внимание потребителя, благодаря выполнению его крупным жирным шрифтом и расположением в первоначальной позиции по центру. Фантазийность, емкость, легкость восприятия и оригинальность этого элемента позволяет отнести его к наиболее запоминающемуся элементу, на который падает логическое ударение.

Словосочетание «нас рекомендуют друзьям» представляет собой слоган, обладающий слабой различительной способностью с точки зрения индивидуализации услуг, оказываемых конкретным производителем, в силу того, что по своей семантике он несет указание на достоинство услуг, продвигаемых под маркой «МИЭЛЬ».

Оспариваемому товарному знаку противопоставлен также словесный товарный знак по свидетельству №206722, представляющий собой словосочетание «Нас советуют друзьям...», выполненное нестандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ словесных элементов «нас рекомендуют друзьям» и «Нас советуют друзьям» свидетельствуют о наличии между ними сходства по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства. Они являются рекламными слоганами, состоят из одинакового количества слов, при чем начальные и конечные части тождественны, а слова «рекомендуют» и «советуют» представляют собой синонимы.

Вместе с тем, при сравнении в целом оспариваемого знака «МИЭЛЬ нас рекомендуют друзьям» и противопоставляемого обозначения «Нас советуют друзьям», коллегия Палаты по патентным спорам не может сделать вывод об ассоциации одного обозначения с другим, поскольку сходный элемент в оспариваемом знаке не воспринимается в качестве самостоятельного, а находится в неразрывной связи с элементом «МИЭЛЬ», выступая как его пояснение.

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам отсутствуют достаточные основания согласиться с доводами возражения и признать оспариваемый знак «МИЭЛЬ нас рекомендуют друзьям» не соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Коллегией также приняты во внимание фактические обстоятельства широкого использования оспариваемого знака задолго до даты его приоритета, показывающие, что использование двух относительно сложных знаков не вызвали путаницы, в силу чего не наблюдается нарушения прав владельца противопоставленного знака.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 23.11.2005, оставить в силе действие правовой охраны товарного знака «МИЭЛЬ нас рекомендуют друзьям» по свидетельству № 283444.**