


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение от 22.05.2015, поданное Бородаевским Андреем Викторовичем, Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013719069, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2013719069 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 06.06.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , состоящее из слова «mantra», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, в котором буква «А» выполнена в виде острого угла, направленного вверх, и части дуги окружности снизу.

Роспатентом 23.01.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.


Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение «MANTRA», используемое

одноименной испанской компанией для маркировки товаров, однородных заявленным (см. [www.katalog-sveta.ru/brand/mantra](http://www.katalog-sveta.ru/brand/mantra); <http://tvoysvet.ru>; <http://www.gorodsveta.su/catb/mantra>; <http://www.plama.ru/brands/mantra/>). В связи с указанным заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя. Кроме того, как указано в заключении экспертизы, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «MANTRA» по свидетельству №477022 [1], имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2015 возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- между заявителем и испанской компанией GLOBAL MANUFACTURING AND TRADING CO. SL MANTRA (далее – компания Mantra), на которую ссылается экспертиза, существуют долгосрочные партнерские отношения, в рамках которых указанная компания уполномочила заявителя представлять свои интересы в Российской Федерации и дает свое полное, бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию обозначения по заявке №2013719069, что отражено в приложенном к возражению письме-согласии;

- часть товаров, маркируемых заявленным обозначением, компания Mantra производит по заказу заявителя согласно представляемым им эскизам;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не ассоциируются друг с другом за счет того, что заявленное обозначение  не может восприниматься однозначно как слово «MANTRA» в отличие от противопоставленного знака, в котором все буквы, несмотря на их оригинальное выполнение, читаются однозначно, что не позволяет считать их сходными по фонетическому и семантическому признакам сходства;

- оригинальный шрифт, стилизованный под арабскую вязь, которым выполнен противопоставленный знак, и стилизованная буква «А» в заявленном обозначении приводят к разному зрительному впечатлению сравниваемых обозначений;

- следует также учитывать, что услуги 35 класса МКТУ, касающиеся продвижения товаров, неразрывно связаны с самими товарами, в данном случае противопоставленный знак зарегистрирован, кроме услуг 35 класса МКТУ, для товаров 30 класса МКТУ – чай, кофе, реализацией и продвижением которых и занимается правообладатель знака [1], что подтверждается сведениями из сети Интернет;

- заявитель занимается продвижением светильников, люстр, бра и другого осветительного оборудования, что свидетельствует о разных рынках сбыта и невозможности смешения обозначений в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В возражении изложена просьба об отмене решения об отказе и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 11 класса МКТУ и следующих услуг 35 класса МКТУ – «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, предусмотренными перечнем 11 класса МКТУ]».

К возражению приложены следующие материалы:

- копия эксклюзивного дистрибьютерского договора №02/2010 от 17.11.2010 с дополнительным соглашением к нему [2];
- письмо-согласие на раскрытие конфиденциальной информации от компании GLOBAL MANUFACTURING AND TRADING CO. SL MANTRA от 16.02.2015 [3];
- копии инвойсов на поставку товара [4];
- копия договора на оказание дизайнерских услуг №01/2011 от 06.06.2011 с копиями оттисков изображений светильников [5];
- информационное письмо от 30.04.2015 [6];
- копия сертификата о регистрации домена mantra-opt.ru [7];

- письмо-согласие на регистрацию товарного знака [8];
- копии договоров поставки товара [9];
- принт-скрин с поисковыми запросами в yandex.ru [10];
- принт-скрин с сайта <http://tea-mantra.ru> [11].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.06.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу с 10.05.2003 (далее - Правила).

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

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 пунктом 14.4.2.4 Правил 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.


Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;

- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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.

Заявленное обозначение  состоит из слова «mantra», выполненного буквами латинского алфавита, в котором первая буква «a» выполнена стилизованной и представляет собой перевернутую букву «V», под которой между буквами «m» и «n» расположен отрезок дуги. Государственная регистрация товарного знака испрашивается в белом, сером, черном и желтом цветовом сочетании.

Анализ словарно-справочных источников показал, что обозначение «mantra» в переводе на русский язык означает «заклинание, молитва, мантра» (см. Яндекс. Словари) и является фантазийным по отношению к товарам и услугам, для индивидуализации которых испрашивается регистрация товарного знака, то есть не несет в себе информации, способной ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.


В отношении довода экспертизы о том, что заявленное обозначение способно вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку воспроизводит обозначение, используемое испанской компанией Mantra для маркировки товаров, однородных заявленным, необходимо отметить следующее.

Согласно материалам возражения испанская компания GLOBAL MANUFACTURING AND TRADING CO. SL MANTRA производит осветительные приборы под заявленным обозначением для последующей их реализации в России заявителем, в том числе выполняет маркировку указанных товаров, произведенных в соответствии с заказами заявителя в части дизайнерских и/или технических решений, удовлетворяющих интересам потребителя рынка осветительного оборудования [5]. В рамках имеющихся с заявителем договоренностей компания GLOBAL MANUFACTURING AND TRADING CO. SL MANTRA уполномочила заявителя представлять ее интересы на территории Российской Федерации, предоставив заявителю бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2013719069 в отношении заявленных товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ, что подтверждается оригиналом письма [8].

Что касается ссылок экспертизы на интернет-сайты, на которых предлагаются к продаже осветительные приборы и используется заявленное обозначение, то указанные сайты принадлежат компаниям, являющимся дилерами заявителя, с которыми заключен договор о поставке светотехнического оборудования [6].

В силу указанного выше коллегия не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя и полагает, что заявленное обозначение не противоречит требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013719069 в заключении по результатам экспертизы также указано на его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Товарный знак [1] является комбинированным и состоит из слова , выполненного оригинальным шрифтом. Указанный знак зарегистрирован для товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного экспертизой товарного знака [1] показал следующее.

Заявленное обозначение является сходным с указанным товарным знаком, поскольку, несмотря на выполнение сравниваемых обозначений с использованием оригинальной графики, они представляют собой фонетически и семантически тождественные слова «mantra», что предопределяет вывод об их сходстве в целом.

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 11 и услуг 35 (услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами, предусмотренными перечнем 11 класса МКТУ]) классов МКТУ.

Противопоставленный знак зарегистрирован, в том числе для услуг 35 класса МКТУ – услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Сопоставительный анализ перечней услуг показывает, что они соотносятся между собой как категории род-вид, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Проведенный анализ позволяет признать, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Что касается сведений, приведенных заявителем, из сети Интернет об использовании товарного знака [1] для услуг по продвижению и реализации товаров 30 класса МКТУ, а именно чая, то указанная информация не может служить основанием для признания не однородными сравниваемых услуг 35 класса МКТУ, поскольку анализ однородности проводится без учета реального использования товарных знаков. Кроме того, использование противопоставленного знака в отношении услуг по продвижению указанных товаров 30 класса МКТУ в настоящее время не исключает возможность использования этого знака для продвижения любых других товаров в будущем.



Таким образом, установлено, что заявленное обозначение соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, только в отношении товаров 11 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение от 22.05.2015, отменить решение Роспатента от 23.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013719069.**