

**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 11.10.2011, поданное ООО «БРИК», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010705588/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010705588/50 с приоритетом от 25.02.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МИЦУБРИК MITSUBRIK», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Словесные элементы «МИЦУБРИК MITSUBRIK» являются семантически нейтральными в отношении заявленных товаров и услуг.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.04.2011 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками, ранее зарегистрированными ранее на имя иных лиц:

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «MITSUBISHI» по свидетельству №130523 с приоритетом от 18.11.1993, зарегистрированным на имя компании «Мицубиси Седзи Кайся, Лтд.», Япония, для однородных товаров 12 класса МКТУ [1];

- словесным товарным знаком «МИЦУБИСИ» по свидетельству №410095 с приоритетом от 23.01.2009, зарегистрированным на имя компании «Мицубиси Седзи Кайся, Лтд.», Япония, для однородных товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ [2];

- словесным товарным знаком «MITSUBISHI» по свидетельству №426905 с приоритетом от 23.01.2009, зарегистрированным на имя компании «Мицубиси Седзи Кайся, Лтд.», Япония, для однородных товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ [3];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «MITSUBOSHI» по свидетельству №79196 с приоритетом от 20.11.1984, зарегистрированным на имя компании «Мицубиси Белтинг Лтд.», Япония, для однородных товаров 12 класса МКТУ [4];

- словесным товарным знаком «MITSUBA» по свидетельству №402324 с приоритетом от 30.12.2008, зарегистрированным на имя компании «МИЦУБА Корпорейшн», Япония, для однородных товаров 12 класса МКТУ [5];

- словесным товарным знаком «MITSUBA» по свидетельству №402323 с приоритетом от 30.12.2008, зарегистрированным на имя компании «МИЦУБА Корпорейшн», Япония, для однородных товаров 12 класса МКТУ [6].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.10.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки [1-6] принадлежат разным правообладателям. Кроме того, заявителем были выявлены следующие товарные знаки: «МИЦУМИ MITSUMI» по свидетельству №289754, «MITSUMI» по свидетельству №217873, «МИЦУМИ» по свидетельству №216917. Указанное свидетельствует о том, что часть слова «мицу/mitsu» в силу ее использования разными лицами потеряла свою различительную способность, в связи с чем является слабой частью слова;

- при экспертизе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов. Окончания «BISI», «BOSHI», «BA» фонетически отличаются от окончания заявленного обозначения «БРИК/BRİK», что приводит к выводу о несходстве сравниваемых обозначений в целом;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не ассоциируются друг с другом;

- в силу того, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, потребитель не будет их смешивать в гражданском обороте, в связи с чем регистрация заявленного обозначения не введет потребителя в заблуждение относительно производителя товара и лица, оказывающего услуги. Теоретическое

предположение экспертизы о введении потребителя в заблуждение носит субъективный характер;

- потребитель не будет введен в заблуждение и в силу того, что на продукции производитель и продавец обязаны проставлять информацию о месте производства товара и его изготовителе.

В подтверждение изложенных доводов заявителем к возражению, а также на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 28.11.2011, были представлены следующие материалы:

1. копия решения Роспатента от 18.04.2011 {1};
2. филологическое заключение специалиста по словесному элементу товарного знака «МИЦУБРИК MITSUBRIK» {2};
3. маркетинговое исследование «Восприятия потребителями элементов словесной составляющей товарного знака МИЦУБРИК MITSUBRIK» {3}.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (25.02.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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 подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) 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 (б) 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 пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 «МИЦУБРИК MITSUBRIK» является словесным и выполнено в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Согласно словарям основных европейских языков, а также словарно-справочным источникам информации (см. [www.yandex.slovari.ru](http://www.yandex.slovari.ru)) словесные элементы «MITSUBRIK» и «МИЦУБРИК» не имеют лексического значения, то есть являются фантазийными. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №130523 является комбинированным и состоит из словесного элемента «MITSUBISHI», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного

слева от него изобразительного элемента в виде комбинации из трех ромбов. Согласно словарям основных европейских языков (см. [www.yandex.slovari.ru](http://www.yandex.slovari.ru)) слово «MITSUBISHI» не имеет перевода, в связи с чем признается фантазийным. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 12 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «МИЦУБИСИ» по свидетельству №410095 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Анализ словарно-справочных источников информации (см. [www.yandex.slovari.ru](http://www.yandex.slovari.ru)) показал, что слово «МИЦУБИСИ» является вымышленным. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак «MITSUBISHI» по свидетельству №426905 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №79196 является комбинированным и состоит из словесного элемента «MITSUBOSHI», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, где в центре буквы «O» помещена точка, а также из помещенного в левой части знака изобразительного элемента в виде треугольника с тремя звездочками внутри. Анализ словарей основных европейских языков (см. [www.yandex.slovari.ru](http://www.yandex.slovari.ru)) показал, что словесный элемент «MITSUBOSHI» не имеет перевода, в связи с чем признается фантазийным. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [4].

Противопоставленный товарный знак «MITSUBA» по свидетельству №402324 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, причем буква «A» выполнена оригинальным образом. Анализ словарей основных европейских языков (см. [www.yandex.slovari.ru](http://www.yandex.slovari.ru)) показал, что словесный элемент «MITSUBA» не имеет перевода, то есть является фантазийным. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ [5].

Противопоставленный товарный знак «MITSUBA» по свидетельству №402323 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ [6].

Заявленное обозначение было проверено на соответствие требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса, а именно является ли оно сходным/тождественным в отношении однородных товаров и услуг с противопоставленными товарными знаками [1-6].

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, а именно транспортных средств и их частей, а также услуг 37 класса МКТУ по обслуживанию транспортных средств, которые являются однородными соответствующим товарам 12 и услугам 37 классов МКТУ, содержащихся в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-6].

Что касается графического критерия сходства, то словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6] выполнены в черном цвете, стандартным шрифтом заглавными буквами, что обуславливает визуальное сходство сравниваемых обозначений, тем более, что в сравниваемых обозначениях словесные элементы доминируют. Исполнение словесных элементов «МИЦУБРИК MITSUBRIK» и «МИЦУБИСИ», «MITSUBISHI», «MISUBOSHI», «MITSUBA» буквами разных алфавитов, а также наличие в противопоставленных товарных знаках [1, 4] изобразительных элементов, безусловно, привносит некоторые отличия в сравниваемые обозначения. Вместе с тем, графический фактор в рассматриваемом случае носит второстепенный характер и не имеет решающего значения при установлении сходства обозначений в целом.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6] по фонетическому фактору восприятия показал, что словесные элементы, входящие в их состав, имеют фонетически тождественные начальные части [м и ц у б-], то есть содержат большинство тождественных звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Сравнимые словесные элементы содержат окончания [-рик], [-иши], [-иси], [-оши], [-а], которые произносятся по – разному и каждое из которых привносит некоторое отличие от произношения заявленного обозначения, не свидетельствующее об их несходстве в целом, поскольку внимание потребителя, в первую очередь, заостряется на первых звуках.

Заявитель указывает, что форманта [мицу/mitsu], входящая в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6], является слабой в отношении товаров 12 класса МКТУ, связанных с транспортными средствами, и услуг 37 класса МКТУ по обслуживанию транспортных средств, поскольку часто используется различными изготовителями в составе товарных знаков. В подтверждение изложенных доводов заявитель также ссылается на товарные знаки «МИЦУМИ MITSUMI» по свидетельству №289754, «MITSUMI» по свидетельству №217873, «МИЦУМИ» по свидетельству №216917. Вместе с тем, товарные знаки по свидетельствам №216917, №217873 принадлежат одному правообладателю и исходя из перечней товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ, в отношении которых они зарегистрированы, данные знаки используются для маркировки вентиляционного оборудования и кондиционеров, а также связанных с ними услуг по обслуживанию кондиционеров. Товарный знак по свидетельству №289754

зарегистрирован в отношении осветительных приборов. В связи с чем ссылки на указанные товарные знаки являются некорректными.

При анализе противопоставленных товарных знаков [1-6] коллегией также были приняты во внимание товары, для которых предназначена данная маркировка, длительное существование на рынке данных знаков и их репутация.

Товарный знак «MITSUBOSHI» [4] зарегистрирован в отношении товаров «ремни передач для автомобилей, шины для велосипедов» 12 класса МКТУ и используется на протяжении длительного времени (с 1919 года) компанией «Мицубоси Белтинг Лтд.» для маркировки данных товаров.

Компания «МИЦУБА Корпорейшен» под товарными знаками «MITSUBA» [5, 6] длительно и интенсивно осуществляет производство судов.

Что касается противопоставленных товарных знаков «MITSUBISHI», «МИЦУБИСИ», «MITSUBISHI» [1-3], то они принадлежат компании «Мицубиси Седзи Кайся», которая была основана в 1831 году (см. Большая энциклопедия: в 62 томах. Т. 30. – М.: ТЕРРА, 2006). В настоящее время эта компания является одной из ведущих по производству автомобилей, запчастей, осуществляет обслуживание производимых автомобилей. Как сама японская компания «Мицубиси Седзи Кайся», так и производимые ею товары/оказываемые услуги являются известными российскому потребителю. Опрос, представленный заявителем [3], подтверждает данную информацию (100 % потребителей компания «Мицубиси Седзи Кайся» является знакомой).

Таким образом, частица [мицу/mitsu] используется различными изготовителями при маркировке различных товаров и услуг, в связи с чем довод заявителя о том, что данная форманта является слабой – неубедителен.

Относительно семантического критерия сходства необходимо отметить, что словесные элементы, входящие в состав противопоставленных товарных знаков [1-6], не имеют лексического значения. Вместе с тем, представленная выше информация позволяет говорить о приобретенной семантике противопоставленных товарных знаков [1-6] как средств маркировки товаров конкретного изготовителя.

Коллегия Палаты по патентным спорам также приняла во внимание устные пояснения представителя заявителя, а также информацию из сети Интернет (см. например, [www.club-mmc.ru](http://www.club-mmc.ru), [www.mitsubrik.ru](http://www.mitsubrik.ru)), согласно которым заявитель занимается ремонтом автомобилей компании «Мицубиси Седзи Кайся», а также осуществляет продажу запчастей к этим автомобилям.

Кроме того, представитель заявителя пояснил, что заявленное обозначение «МИЦУБРИК MITSUBRIK» образовано путем соединения двух формантов «МИЦУ/MITSU»

и «БРИК/BRİK», где частица «БРИК/BRİK» является отличительной частью фирменного наименования заявителя.

Учитывая вышеизложенную информацию, коллегия приходит к выводу о том, что частица «МИЦУ/MITSU» в составе заявленного обозначения была использована заявителем с целью создания у потребителя представления о принадлежности компании заявителя к компании «Мицубиси Седзи Кайся» и выпускаемых ею товаров/оказываемых услуг, то есть с заимствованием чужой репутации.

В связи с изложенным коллегия усматривает высокую степень угрозы смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] в гражданском обороте.

Резюмируя всю вышеизложенную информацию, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о наличии фонетического и визуального факторов сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6], а также о близости смыслового восприятия заявленного обозначения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3]. Указанное свидетельствует о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6]. Таким образом, заключение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Представленное заявителем филологическое заключение {2} представляет собой частное мнение конкретного лица. Вместе с тем оценка охраноспособности товарного знака проверяется согласно требованиям и нормам действующего законодательства. В связи с чем указанное заключение не может служить основополагающим источником оценки охраноспособности товарных знаков.

Что касается маркетингового исследования {3}, то его результаты получены на основе неточных данных. В частности, в рамках проведения исследования был задан вопрос «согласны ли Вы с тем, что товарный знак «МИЦУБРИК MITSUBRIK» это вариация противопоставленных товарных знаков [1-6]?». Коллегия усматривает, что данный вопрос носит некорректный характер и не содержит выводов о смешении знаков, в связи с чем исследование {3} не может быть положено в основу проведения анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-6].

В Палату по патентным спорам 01.12.2011 поступило особое мнение, часть доводов которого повторяет доводы возражения, которые были проанализированы выше и не требуют дополнительного анализа. Кроме того, в особом мнении указано, что «коллегия ППС полностью проигнорировала доводы заявителя, позволила себе глумливые предположения о том, как еще могло быть образовано фантазийное обозначение заявителя с использованием



его фирменного наименования («мерседесбрик», «жигулибрик»)). Относительно указанного выше довода необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 4.6 Правил ППС одним из этапов рассмотрения возражения является стадия вопросов членов коллегии и ответы на них лиц, участвующих в рассмотрении. Вместе с тем, сам круг вопросов не ограничен действующим законодательством. Коллегия Палаты по патентным на заседании по рассмотрению настоящего возражения исследовала, в том числе, вопрос об этимологии заявленного обозначения, а также о связи заявителя с правообладателями товарных знаков [1-6] ввиду сходства знаков и однородности деятельности, в связи с чем были заданы вопросы, касающиеся словообразования обозначения «МИЦУБРИК MITSUBRIK». Довод о том, что коллегия «позволила себе глумливые предположения», носит субъективный характер.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 11.10.2011, оставить в силе решение Роспатента от 18.04.2011.**