

**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 06.12.2011, поданное по поручению компании «Mix GmbH Lebensmittelhandel», Germany (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1030007.

Международная регистрация №1030007 знака «MIX Markt» произведена Международным Бюро ВОИС 02.07.2009 на имя заявителя – Mix GmbH Lebensmittelhandel Hertzstr. 3/1 71083 Herrenberg, Germany, в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1030007 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «MIX Markt», выполненный буквами латинского алфавита желтым цветом и расположенный на синем фоне.

Роспатентом 08.09.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1030007 в отношении всех товаров и услуг. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1(2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы словесный элемент «MIX», занимающий доминирующее положение в знаке, в переводе с английского языка

означает «смешивание; смесь (особ. пищевой полуфабрикат); ассортимент (товаров); газированная вода, добавляемая в алкогольный напиток; состав (смесь); состав (продукции); смешивание», является термином, характерным для области деятельности заявителя (производство продуктов питания и напитков, оказание услуг, связанных с продажей товаров). Словесный элемент «Markt» является неохраняемым элементом, что заявителем не оспаривается.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.12.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы относительно неохраноспособности словесного элемента «Markt» и не возражает против его исключения из правовой охраны, вместе с тем словесный элемент «MIX» не является общепринятым термином;

- правовая охрана знаку по международной регистрации №1030007 предоставлена в следующих странах: Бенилюкс, Швейцария, Европейский Союз, Италия, Монако, Португалия, Германия, причем словесный элемент «MIX» признан охраняемым;

- Российская Федерация является участником Парижской конвенции по охране промышленной собственности и должна руководствоваться ее положениями при принятии решения в отношении товарных знаков, должным образом зарегистрированных в странах-участниках Союза;

- доминирующее положение в международной регистрации №1030007 словесный элемент «MIX», совпадающий с частью фирменного наименования заявителя - Mix GmbH Lebensmittelhandel, что является аргументом в защиту предоставления самостоятельной правовой охраны этому элементу;

- словесный элемент «MIX» не является термином, используемым на производстве продуктов питания и напитков, а также при оказании услуг 35 класса МКТУ, воспринимается потребителем в отношении заявленных товаров и услуг в качестве фантазийного элемента;

- слово «MIX» не носит описательного характера для обозначения места экономической деятельности натурального продуктообмена;

- означая в переводе с английского языка «смесь», слово «MIX» известно лишь в музыкальной области и описывает процесс изготовления отдельных музыкальных записей, исходя из этого известно слово «ремикс»;

- понятие «микс» как описание смеси или смешивания в немецком языке относится к смесям однородных веществ (например, когда речь идет о коктейлях или понятии «миксер» для технического устройства), для описания смешанного ассортимента товаров использование понятия «микс» не принято;

- предоставление правовой охраны обладающему различительной способностью словесному элементу «MIX» в целях индивидуализации производимых товаров и оказываемых услуг (услуг супермаркета или магазина розничной торговли) не затрагивает прав иных участников хозяйственного оборота;

- вышеизложенное подтверждается практикой Патентного ведомства России, так, предоставлена правовая охрана следующим товарным знакам: «HYDRO-MIX» по свидетельству №376038 в отношении товаров 09 класса МКТК, «ENERGY MIX» по свидетельству №250278 в отношении товаров 30 класса МКТУ, «COM-MIX» по свидетельству №384767 в отношении услуг 35 класса МКТУ, «MixBUILD» по свидетельству №300516 в отношении услуг 41 класса МКТУ, «CelluMix» по свидетельству №411544 в отношении товаров 16 класса МКТУ, «TROPICAL MIX» по свидетельству №428197 в отношении товаров 30 класса МКТУ, «VITA-MIX» по свидетельству №198252 в отношении товаров 07 класса МКТУ, «MIX» по свидетельству №414332 в отношении товаров 43 класса МКТУ, «MIXcafe» по свидетельству №437331 в отношении товаров 43 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1030007 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации с дискламацией словесного элемента «Markt».

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка из базы данных ROMARIN по международной регистрации №1030007;

- распечатка из электронного словаря MULTITRAN по слову «MIX»;

- сведения о зарегистрированных товарных знаках со словом «MIX».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (02.07.2009) международной регистрации №1030007 знака «MIX Markt» правовая база для оценки его охраноспособности 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 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или являющихся общепринятыми символами и терминами.

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

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

В соответствии с положениями пункта 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Знак по международной регистрации №1030007 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав геометрическую фигуру синего цвета в форме вытянутого овала, в котором расположен словесный элемент «MIX», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в желтом цвете. В нижней части по центру овал переходит в другую геометрическую фигуру в форме прямоугольника синего цвета с желтой каймой, в котором находится словесный элемент «Markt», выполненный стандартным шрифтом

буквами латинского алфавита желтого цвета. Предоставление правовой охраны знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ материалов дела показал, что доминирующим элементом в рассматриваемом знаке по международной регистрации №1030007 является словесный элемент «MIX», на который направлено внимание потребителя при восприятии обозначения. Слово «MIX» является лексической единицей английского языка и в переводе означает «смесь, смешивание, перемешивание» (см. электронные словари <http://lingvo.yandex.ru>). Термин «MIX» характерен для производства товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ, так, данным термином обозначаются различные смеси пищевых продуктов и напитков, что обуславливает вывод о неохраноспособности данного словесного элемента. Принимая во внимание, что неохранный словесный элемент «MIX» в рассматриваемом знаке занимает доминирующее положение, можно сделать вывод о невозможности предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1030007 в отношении всех товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов МКТУ.

В то же время для индивидуализации торговой деятельности предприятия, к которой относятся заявленные услуги 35 класса МКТУ, словесный элемент «MIX» является фантазийным и способен выполнять индивидуализирующую функцию в знаке.

Что касается словесного элемента «Markt», в переводе с немецкого языка означающего «рынок, торговля, сбыт» (см. электронные словари <http://lingvo.yandex.ru>), то данный словесный элемент является неохранным для всех заявленных товаров и услуг как не обладающий различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное можно сделать вывод о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса только в отношении заявленных товаров 29, 30, 31, 32, 33 классов.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 06.12.2011, отменить решение Роспатента от 29.08.2011 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1030007 на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ с указанием словесного элемента «Markt» в качестве неохраняемого.**