

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 06.09.2005, поданное Чудаковой Инной Яковлевной, Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 760948, при этом установлено следующее.

Правообладателем знака по международной регистрации № 760948 является фирма UAB "VP MARKET", Литва (далее - правообладатель).

Международная регистрация № **760948** знака "**T-MARKET**" с конвенционным приоритетом от 23.05.2001 произведена в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации № **760948** представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент **T-MARKET**, выполненный буквами латинского алфавита белого цвета и расположенный на фоне синего прямоугольника, окаймленного сверху и снизу полосами желтого и оранжевого цветов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.09.2005 выражено мнение о том, что международная регистрация № 760948 знака "**T-MARKET**" произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый знак **T-MARKET** сходен до степени смешения с зарегистрированным ранее в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ комбинированным знаком со словесным элементом **MARKET** по

международной регистрации № 734753 [1], правообладателем которого является иное лицо;

- сравниваемые обозначения содержат сходные фонетически словесные элементы, которые занимают в знаках доминирующее положение;

- графически сопоставляемые международные знаки также являются сходными, поскольку указанные словесные элементы выполнены буквами одного алфавита (латинского) шрифтом, близким к стандартному;

- сравнение перечней услуг, в отношении которых зарегистрированы сопоставляемые знаки, показывает, что услуги 35 класса являются тождественными, а 42 класса - однородными;

- в отношении услуг 35 класса МКТУ: размещение товаров (для третьих лиц) с целью удобства изучения и приобретения потребителями оспариваемый знак не обладает различительной способностью, т.к. доминирует словесный элемент **T-MARKET**;

- слово **MARKET** характеризует указанные услуги, поскольку в переводе с английского языка обозначает «магазин, рынок», а буква **T**, которая входит в состав словесного элемента, также не обладает различительной способностью.

На основании изложенного выражена просьба о признании правовой охраны международного товарного знака № 760948 на территории Российской Федерации недействительной частично в отношении всех услуг 35 и части услуг 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

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» (далее – Закон) и с учетом даты **25.06.2001** международной регистрации № 760948 знака **T-MARKET** правовая база

для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95. зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав 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 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 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, а также указывающих на вид, качество, количество, свойства и назначение товаров.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 2.3 Правил, к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы и цифры, не имеющие характерного графического исполнения, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров и т.д.

В соответствии с подпунктом (1.5.) пункта 2.3 Правил, к обозначениям, указывающим на вид, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время производства и сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья.

Оспариваемый знак по международной регистрации № 760948 является комбинированным и представляет собой словесный элемент **T-MARKET**, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и размещенный внутри прямоугольника. Буква «Т» и слово «**MARKET**» являются неохраняемыми элементами знака. Знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] также является комбинированным и представляет собой словесный элемент «**MARKET**», выполненный буквами латинского алфавита черного цвета стандартным шрифтом, слева от которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «**S**». Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знака показал следующее.

Оспариваемый знак **T-MARKET** и противопоставленный знак [1] со словесным элементом **MARKET** являются сходными фонетически и графически.

Отличие указанных знаков заключается лишь в наличии буквы **T**, при этом имеет место полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

Что касается их графического сходства, то оно обусловлено тем, что оба знака выполнены буквами одного алфавита шрифтом, приближенным к стандартному.

Семантический анализ сопоставляемых знаков провести не представляется возможным, поскольку обозначение **T-MARKET** не имеет смыслового значения.

Анализ перечней сопоставляемых знаков показал следующее.

Услуги 35 класса (реклама, помощь в управлении коммерческими операциями, административная деятельность, офисная служба), входящие в перечень сравниваемых регистраций, являются тождественными. Что касается услуг 42 класса «рестораны, гостиницы, кафе» противопоставленной регистрации, то они однородны услугам 42 класса «обеспечение питанием и обеспечение временного проживания» оспариваемой регистрации. Однородность указанных услуг определяется их принадлежностью к одной родовой группе, одинаковым назначением и кругом потребителей.

Таким образом, сходство оспариваемого и противопоставленного знака [1] до степени смешения в отношении части однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ является основанием для признания международной регистрации №760948 не соответствующей требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №760948 согласно возражению оспаривается также по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона как не обладающему различительной способностью.

Как указано в возражении от 06.09.2005, словесный элемент «Т-MARKET» не обладает различительной способностью, так как состоит из неохраноспособных элементов: буквы «Т» и слова «MARKET», являющегося лексической единицей английского языка и означающего «магазин, рынок».

Однако, следует отметить, что каждый из указанных элементов уже исключен из охраны экспертизой при предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации оспариваемому знаку. Что касается словесного обозначения «Т - MARKET» в целом, то смысловое значение этого элемента отсутствует в общедоступных источниках информации, что не позволяет признать его не обладающим различительной способностью и, следовательно, не удовлетворяющим требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и подпунктов (1.1), (1.5) пункта 2.3 Правил.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 06.09.2005 и признать правовую охрану комбинированного знака со словесным элементом «Т-MARKET» по международной регистрации № 760948 недействительной частично на территории Российской Федерации, сохранив ее действие в отношении услуг 35 класса МКТУ:

«regroupement pour le compte de tiers de produits divers (à l'exception de leur transport) permettant au consommateur de les voir et de les acheter commodément» и услуг 42 класса МКТУ: «soins médicaux, d'hygiène et de beauté; services vétérinaires et d'agriculture; services juridiques; recherche scientifique et industrielle; programmation informatique».