

**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, рассмотрела возражение от 24.02.2014, поданное ООО «Мейтиси», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012714039, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2012714039 с приоритетом от 23.04.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «Meitesi», не имеющий смыслового значения и выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «М».

Роспатентом 25.11.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012714039 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленное обозначение представляет собой слово иностранного происхождения, которое в отношении российского заявителя способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, и, кроме того, сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 25 и связанных с ними услуг 35 классов МКТУ со знаком «MEIDISI» по международной регистрации №879974 [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя иного лица.

В возражении от 24.02.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти, заявитель приводит следующие доводы:

- заявителем было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] в связи с неиспользованием в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 18.02.2014 по делу №СИП-24/2013 правовая охрана знака по международной регистрации №879974 была досрочно прекращена в отношении товаров 25 класса МКТУ: «носки, кожаные ботинки» (копия решения прилагается);

- с учетом данного обстоятельства регистрация и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения не приведет к нарушению норм, изложенных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса;

- заявленное обозначение не содержит в себе информации, указывающей на место производства или сбыта товара, не является географическим наименованием и не воспринимается в качестве такового;

- обозначение «Meitesi» фонетически тождественно отличительной части фирменного наименования заявителя – ООО «Мейтиси» и не способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя.

К возражению приложены копии следующих документов:

- решение Суда по интеллектуальным правам от 18.02.2014 по делу №СИП-24/2013 [2];
- свидетельство о государственной регистрации ООО «Мейтиси» [3];

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 26.07.2013 №1095[4].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2012714039 в отношении следующего перечня товаров и услуг: 25 класса МКТУ: «ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; ботсы; галоши; голенища сапог; каблуки; набойки для обуви; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь, относящаяся к 25 классу; окантовка металлическая для обуви; подошвы; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги, относящиеся к 25 классу; союпки для обуви; стельки; тапочки банные; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли, относящиеся к 25 классу; части обуви носочные; шипы для ботс; эспадриллы» и услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; розничная и оптовая продажа товаров; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; услуги магазинов по продаже товаров; услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (23.04.2012) подачи заявки №2012714039 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве

юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 ложными или 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.

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, как указывалось выше, представляет собой комбинированный товарный знак в виде изображения горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен не имеющий смыслового значения словесный элемент «Meitesi», выполненный буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение буквы «М», расположенное над словесным элементом.

Государственная регистрация обозначения испрашивается в отношении уточненного перечня товаров и услуг, приведенного в возражении, а именно: товаров 25 класса МКТУ: «ботинки; ботинки лыжные; ботинки спортивные; бутсы; галоши; голенища сапог; каблуки; набойки для обуви; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь, относящаяся к 25 классу; окантовка металлическая для обуви; подошвы; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги, относящиеся к 25 классу; союзки для обуви; стельки; тапочки банные; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли, относящиеся к 25 классу; части обуви носочные; шипы для ботс; эспадриллы» и услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; розничная и оптовая продажа товаров;

продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; услуги магазинов по продаже товаров; услуги Интернет-магазинов по продаже товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Анализ словесного элемента «Meitesi» заявленного обозначения показал, что указанный элемент не имеет смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации, что свидетельствует о его фантазийном характере по отношению к товарам и услугам, приведенным в заявке.

Таким образом, заявленное обозначение не содержит в себе элементов, способных породить в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

При этом следует отметить, что исполнение заявленного обозначения на иностранном языке само по себе не является основанием для отказа в регистрации обозначения в качестве товарного знака на имя российского юридического лица.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает сведениями о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя каким-либо образом может нарушить права третьих лиц или затронуть их репутацию, «подорвать» доверие со стороны потребителей к уже известной им конкретной продукции или месту ее происхождения.

Напротив, словесный элемент «Meitesi» представляет собой обозначение, воспроизводящее буквами латинского алфавита отличительную часть фирменного наименования заявителя – ООО «Мейтиси», в силу чего оно будет ассоциироваться с заявителем.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его

изготовителя, то есть несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012714039 основано также на несоответствии его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия зарегистрированного ранее на имя иного лица знака [1], представляющего собой словесное обозначение «MEIDISI», выполненное латиницей в оригинальном шрифтовом исполнении и не имеющее смыслового значения. Указанный знак зарегистрирован для товаров 25 класса МКТУ: «одежда, нижнее белье, меха (одежда), головные уборы, носки, перчатки, платки, галстуки, кожаная обувь, кожаные пояса, футболки».

Сопоставляемые обозначения являются фонетически сходными, поскольку они содержат одинаковое количество слогов, букв и звуков, имеют близкий состав гласных и согласных звуков. Вместе с тем, знаки отличаются по общему зрительному восприятию, что обусловлено наличием в заявленном обозначении оригинального изобразительного элемента и яркой цветовой гаммы в отличие от знака [1], выполненного оригинальным шрифтом черного цвета. Оценить сравниваемые обозначения с точки зрения семантического сходства не представляется возможным в связи с отсутствием у обозначений «Meitesi» и «MEIDISI» смысловых значений. Товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, следует отметить, что правовая охрана знака [1] была досрочно прекращена в отношении товаров 25 класса МКТУ: «носки, кожаные ботинки» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 18.02.2014 по делу №СИП-24/2013 [2], что было принято во внимание коллегией палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения.

Анализ товаров 25 класса МКТУ, для которых действует правовая охрана указанного знака, показал, что они не являются однородными товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная

регистрация товарного знака по заявке №2012714039, поскольку относятся к разным видам товаров, разным родовым группам товаров (в одном случае это – одежда, головные уборы, в другом случае – обувь), имеют разное назначение. Что касается услуг 35 класса МКТУ, для которых также испрашивается государственная регистрация товарного знака, то они не могут быть признаны однородными товарам 25 класса МКТУ противопоставленной регистрации, поскольку сопоставляемые товары и услуги относятся к разным сферам экономической деятельности, в одном случае, это – торговая деятельность, связанная с услугами по продаже и продвижению товаров, а в другом – производственная деятельность по изготовлению обуви.

Учитывая, что сравниваемые обозначения имеют ряд отличий, в том числе за счет их разного зрительного восприятия, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об одном источнике происхождения товаров и услуг.

Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении указанных выше товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

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

**удовлетворить возражение от 24.02.2014, отменить решение Роспатента от 25.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012714039.**