

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 20.09.2013, поданное ООО Галерея «Коллекция», Республика Башкортостан (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701842, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012701842 с приоритетом от 27.01.2012 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение включает словесные элементы «МИРАС», «АРТ ГАЛЕРЕЯ», расположенные один под другим выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и графический элемент, представляющий собой две неравномерные по толщине линии, ограничивающие словесный элемент «МИРАС». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в синем цветовом сочетании в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 24.07.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012701842. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (в силу фонетического сходства) с серией товарных знаков, включающих словесные элементы: «MIRAX», «МИРАКС», «MERAX» (свидетельства: №365229, приоритет от 28.04.2008; №333002, приоритет от 19.04.2007; №334052, приоритет от 19.04.2007; №324705, приоритет от 17.05.2005; №324704, приоритет от 17.05.2005; №324703, приоритет от 17.05.2005; №330604, приоритет от 17.05.2005; №347770, приоритет от 17.05.2005; №291608, приоритет от 10.08.2004; №275056, приоритет от 26.07.2004; №242669, приоритет от 07.03.2002; №240849, приоритет от 25.12.2001), зарегистрированных на имя Бруквэйл Файненс Лимитед Британские Виргинские острова, в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.09.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- с точки зрения фонетики, семантики и графики заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения;

- в заявленном обозначении словесный элемент «МИРАС» в переводе с арабского языка означает «наследие, наследство, наследник», в то время как словесные элементы «MIRAX», «MERAX», «МИРАКС» противопоставленных знаков являются фантазийными;

- оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов. В данном случае, сравниваемые обозначения производят совершенно разное впечатление на потребителя, что исключает возможность смешения их в гражданском обороте;

- кроме того, деятельность заявителя и деятельность правообладателя противопоставленных товарных знаков относятся к совершенно различным областям, что также исключает возможность смешения обозначений в гражданском обороте;

- правообладатель вышеуказанных знаков является оффшором компании ООО «Миракс Групп», к основным направлениям деятельности которой относятся девелопмент (жилая и коммерческая недвижимость), управление и продажа недвижимости;

- заявитель подал заявку на регистрацию товарного знака по поручению ООО «Галерея «МИРАС»;

- Галерея «МИРАС», открывшаяся в 1991 году, в настоящее время является одной из известных галерей российского арт-рынка, о популярности галереи свидетельствуют многочисленные записи в книге отзывов, деятельности галереи посвящено значительное количество публикаций в прессе, Галерея награждена благодарственным письмом Министерства культуры Республики Башкортостан;

- кроме того, заявленное обозначение воспроизводит часть фирменного наименования ООО «Галерея «МИРАС», возникшее с 1994 года, то есть задолго до даты приоритета противопоставленных товарных знаков;

- заявитель обращает внимание, что на имя ООО «МИРАСарт галерея» ранее был зарегистрирован товарный знак «МИРАС арт галерея» по свидетельству №242587. При этом в период действия исключительного права были зарегистрированы все противопоставленные товарные знаки, которые не были признаны экспертизой как сходные с товарным знаком «МИРАС арт галерея».

- заявитель уточняет перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, следующими позициями: 16 класс МКТУ «афиши; плакаты; календари; картины (рисунки) обрамленные и необрамленные; макеты архитектурные; формы для моделирования из глины (материалы для художников), холсты для картин»; 35 класс МКТУ «исследования в области творческого бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц»; 41 класс МКТУ «организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение мастер-классов (обучение); услуги музеев (презентации, выставки)».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012701842 в отношении уточненного перечня товаров и услуг, указанных выше.

С возражением и на заседании коллегии заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет, касающиеся деятельности правообладателя – [1];

- копия письма-поручения ООО «Галерея «Мирас» – [2];
- копии: Благодарственного письма Министерства культуры республики Башкортостан и отзывов – [3];
- материалы, подтверждающие деятельность Галереи «МИРАС» (публикации СМИ, буклеты, фотографии открытки, пригласительные билеты, журнал) – [4];
- копии учредительных и регистрационных документов заявителя и поручителя, выписки из ЕГРЮЛ – [5];
- сведения по товарному знаку № 242587 – [6].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.01.2012) поступления заявки №2012701842 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

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

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества

товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «МИРАС», «АРТ ГАЛЕРЕЯ», расположенных один под другим, выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и графического элемента, представляющего собой две неравномерные по толщине линии, ограничивающие словесный элемент «МИРАС» сверху и снизу. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в синем цветовом сочетании.

Словесные элементы «АРТ ГАЛЕРЕЯ», входящие в состав заявленного обозначения, не обладают различительной способностью. Принимая во внимание то, что указанные элементы не занимают в заявленном обозначении доминирующее положение, они могут быть включены в товарный знак в качестве неохраняемых на основании п.1 статьи 1483 Кодекса. Заявителем не оспаривается отсутствие охраноспособности указанных элементов.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключение Роспатента указаны товарные знаки по свидетельствам: №365229 – (1), №333002 – (2), №334052 – (3), №324705 – (4), №324704 – (5), №324703 – (6), №330604 – (7), №347770 – (8), №291608 – (9), №275056 – (10), №242669 – (11), №240849 – (12).

Противопоставленные товарные знаки (1-9) являются комбинированными, включающими изобразительный элемент в виде стилизованного изображения высотного здания и словесные элементы: «MIRAX GALLERY FEDERATION TOWER MOSCOW» – (1), «MIRAX GROUP Лучшее для лучших» – (2), «MIRAX GROUP» – (3), «МИРАКС» – (4), «МИРАКС ГРУППА» – (5), «ГРУППА МИРАКС» – (6), «MIRAX

CAPITAL» – (7), «MIRAX SOFTWARE» – (8), «MIRAX» – (9), выполненные в оригинальной графике.

Противопоставленный товарный знак «MIRAX» – (10) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки (11-12) включают словесный элемент «MERAX», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, расположенный между двумя параллельными линиями.

Правовая охрана знакам предоставлена, в частности, в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Товарные знаки охраняются, в следующем цветовом сочетании: светло-коричневый, белый, черный – (1), в белом, синем – (2-4, 7-9), в белом, голубом – (5,6), в черном, красном, сером – (12).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и знаков (1-12) по фонетическому признаку показал, что хотя они включают в себя фонетически сходные словесные элементы «МИРАС» – «MIRAX» – «МИРАКС» – «MERAX», вместе с тем сравниваемые обозначения помимо этих словесных элементов включают иные слова и словосочетания, тем самым имеют разную фонетическую длину, что придает им различное звучание.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается графического признака сходства, то следует отметить следующее. Сравниваемые обозначения имеют ряд существенных отличий, а именно: наличие в противопоставленных товарных знаках (1,3-9) оригинального изобразительного элемента, выполненного в виде стилизованного изображения высотного здания, использование разного цветового сочетания в заявленном обозначении и в знаках (1, 5,6, 12), заявленное обозначения состоит из трех слов, в то время как противопоставленные знаки: (1, 2) – из пяти, (3) – из двух, (4, 9, 10) – из одного; в противопоставленных товарных знаках (2-9) словесный элемент

«MIRAX» выполнен в оригинальной графике. Указанные отличия приводят к различному зрительному восприятию сравниваемых обозначений.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-12) не являются сходными в целом.

Отсутствие сходства сравниваемых обозначений исключает необходимость проведения анализа однородности товаров.

Также следует отметить, что заявителем представлено письмо-поручение ООО «Галерея «Мирас» – [2], свидетельствующее о производственных связях между данными компаниями.

Коллегией принято во внимание наличие существовавшего товарного знака «МИРАСарт галерея» («арт галерея» – неохраняемый элемент знака) по свидетельству №242587 с приоритетом 12.09.2001, зарегистрированного на имя ООО «МИРАСарт галерея» – [6], действовавшего на дату приоритета (25.12.2001) противопоставленного знака (12).

Деятельность Галереи «МИРАС» была известна российскому потребителю и осуществлялась наряду с деятельностью правообладателя противопоставленных знаков, что подтверждает вывод о том, что они сосуществуют, не смешиваясь в хозяйственном обороте.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу, что обозначение по заявке №2012701842 в отношении скорректированного перечня товаров и услуг, указанных выше, соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны.

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

удовлетворить возражение от 20.09.2013, отменить решение Роспатента от 24.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012701842.