

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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 08.05.2004 за № 4520, рассмотрела возражение от 26.10.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Группа Медиа Артс», Москва (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 28.06.2007 о регистрации товарного знака по заявке № 2005727119/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005727119/50 с приоритетом от 25.10.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Закрытого акционерного общества «Группа Медиа Артс» в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «marketing drive», представляющее собой композицию из прямоугольного и квадратного, контрастных по цвету, полей, и выполненных на них в инверсной манере словесных элементов.

В решении экспертизы о регистрации товарного знака отмечено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только для части заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании положений пункта 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), и пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве

юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение фонетически и семантически сходно до степени смешения со словесным элементом «ДРАЙВ» товарного знака по свидетельству № 302499 с приоритетом от 17.02.2004, зарегистрированного на имя другого правообладателя, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Словесный элемент «marketing» отнесён к неохранным элементам, поскольку является общепринятым термином, характерным для экономики (Словарь по экономике и финансам. Глоссарий.ру, электронная версия).

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 26.10.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые комбинированные обозначения не совпадают во всех элементах, в частности, словесный элемент заявленного обозначения включает неохранный начальную часть «marketing», усиливающую несходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, в котором такой элемент отсутствует;

- звуковое отличие сравниваемых обозначений обусловлено фактическим различием количественного и качественного звукового и слогового состава соответствующих фонетических конструкций слов: многосложное «мар-ке-тинг-драйв» против односложного «драйв»;

- графическое отличие сравниваемых обозначений обусловлено:

- разной структурой композиций;
- разными цветовыми сочетаниями, использованными в обозначениях;
- разным алфавитом, использованным для написания слов (латиница/кириллица);
- разным видом шрифтов и особенностями стиля композиций, отвечающих разным художественно-декоративным задачам;
- разными характеристиками шрифтов, отличных по начертанию, размерам, насыщенности, чёткости (строчный, светлый, обыкновенный, прямой

типографский шрифт в заявленном обозначении против прописного, жирного, рубленного, рисованного, наклонного шрифта в противопоставленном товарном знаке);

- смысловое различие сравниваемых обозначений определяется существенным различием заложенных в обозначениях идей, обусловленным, в частности, самостоятельным значением начальной части «marketing» в заявленном обозначении и особенностями художественного стиля сравниваемых композиций:

- словесный элемент заявленного обозначения фактически воспринимается как единое слово «marketingdrive» и так же, как и сочетание отдельных слов «marketing drive», по существу представляет собой фантазийное англоязычное словообразование, не имеющее точного значения и поэтому не отражающееся в сознании потребителя в виде конкретного образа, а воспринимающееся ассоциативно, по значению слов: «marketing» в переводе с английского – торговля, сбыт, маркетинг (The Oxford Russian Dictionary, Oxford University Press, 1984, с.974 [1]), «drive» - езда, катание, дорога, напористость; управлять, править и т.п. ([1], с.785); в контексте услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2005727119/50, заявленное обозначение в целом может восприниматься как «маркетинговое управление»;

- неологизм русского языка «драйв», как таковой, имеет толкование «эмоциональный напор, порыв джазового импровизатора или оркестра» (Словарь современных понятий и терминов, Москва, Республика, 2002, с.135 [2]) и обычно употребляется в значении «внутреннее влечение», «состояние возбуждения», «приподнятое настроение»;

- в целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак порождают разные смысловые ассоциации и производят разное впечатление при зрительном и звуковом восприятии и не ассоциируются друг с другом, т.е. не могут быть признаны сходными до степени смешения.

Дискламация элемента «marketing» заявителем не оспаривалась.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене оспариваемого решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложена копия страниц 974, 785 словаря The Oxford Russian Dictionary [1] и Словаря современных понятий и терминов, с.135 [2].

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

С учетом даты поступления (25.10.2005) заявки № 2005727119/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутые выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) 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, приведённые в пунктах (14.4.2.2), (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 подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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

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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой словесные элементы «marketing drive», выполненные стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Слово «marketing» выполнено буквами голубого цвета на белом фоне, слово «drive» - буквами белого цвета, расположенными в нижней части квадрата голубого цвета. Слова «marketing», «drive» - лексические единицы английского языка. «Marketing» ['ma:kitɪŋ] – в переводе на русский язык означает: 1) торговля, сбыт; 2) маркетинг, изучение условий рынка, 3) предметы торговли (Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996, [3] с.444). «Drive» [draɪv], как имя существительное, означает 1) катание, езда, прогулка; 2) большая энергия, напористость; 3) побуждение, стимул; 4) тенденция; 5) дорога, подъездная аллея; 6) драйв, удар; 7) (общественная) кампания; 8) сплав, гонка (леса), 9) *тех.* передача, привод, 10) преследование; 11) *воен.* энергичное наступление, удар, атака; 12) гонка, спешка; 13) *горн.* Штрек; 14) *амер. разг.* продажа по низким ценам ([3] с.220).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 302499 также является комбинированным и представляет собой треугольник белого цвета, в центре которого расположен чёрный квадрат, пересекаемый сверху вниз кривой белой линией, в правой верхней части квадрата расположен маленький белый круг белого цвета. Слева от прямоугольника расположен изобразительный элемент в виде композиции из чёрных квадратов и прямоугольников, справа от треугольника расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения солнышка чёрного цвета. Под нижней частью треугольника

расположен словесный элемент «ДРАЙВ», выполненный заглавными буквами русского алфавита чёрного цвета оригинальным шрифтом.

Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 07 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение «marketing drive» состоит из двух слов, 14 букв, 13 звуков: м, а, к, и, т, и, н, г, д, р, а, й, в.

Словесный элемент «ДРАЙВ» противопоставленного товарного знака состоит из одного слова, из пяти букв/звуков: Д, Р, А, Й, В.

Наличие в заявленном обозначении дополнительного слова «marketing», содержащего 9 букв/8 звуков (в отличие от слова «ДРАЙВ», содержащего всего 5 букв/звуков) и расположенного в начале обозначения, т.е. именно с него начинается произношение и звуковое восприятие обозначения, позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых словесных элементов.

Как указывалось выше, заявленное обозначение «marketing drive» представляет собой словосочетание, состоящее из слов английского языка «marketing», «drive». Поскольку указанные слова, особенно слово «drive», имеют различное смысловое значение [3], заявленное словосочетание может быть переведено по-разному. «Маркетинг» - научная концепция и основанная на ней система управления производственной и сбытовой деятельностью предприятия, обеспечивающая выявление потребностей потребителей, производство соответствующих этим потребностям продукции и услуг, продвижение товаров к потребителям и получение на этой основе максимальной прибыли. Маркетинг включает следующие основные элементы: 1) исследование рынка; 2) сегментирование и отбор целевых рынков; 3) разработка комплекса маркетинга; 4) реализация маркетинговых мероприятий (Энциклопедический словарь бизнесмена, Менеджмент, маркетинг, информатика, Киев, Техника, 1993, с.380, 381 [4].

Слово «ДРАЙВ» относится к жаргонному слову (Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 1998, с.282, 300 [5]) и означает: 1) *жарг.* манера исполнения рока, отличающаяся энергичностью и большой силой; 2) *перен.* напористость, энергичность (Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца XX столетия, Москва, Астрель·АСТ, 2001, с.236 [6]).

Анализ семантики заявленного обозначения «marketing drive» и словесного элемента «ДРАЙВ» противопоставленного товарного знака показывает, что смысловое сходство сравниваемых словесных элементов отсутствует.

Графически заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак также не являются сходными, т.к. производят совершенно разное зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым выполнением, различным композиционным решением, а также различным выполнением словесных элементов: словесные элементы заявленного обозначения «marketing drive» выполнены строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, словесный элемент «ДРАЙВ» противопоставленного товарного знака выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Отсутствие фонетического, смыслового и графического сходства позволяет сделать вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом.

При отсутствии сходства сравниваемых обозначений необходимость проведения анализа однородности услуг, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и предполагается регистрация заявленного обозначения, отсутствует.

Следовательно, основания для признания заявленного обозначения «marketing drive» не соответствующим требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, отсутствуют.

Относительно дискламации словесного элемента «marketing» следует отметить, что экспертиза правомерно исключила из правовой охраны указанный

элемент, поскольку он является общепринятым термином, характерным для экономики ([4], [6]).

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решил:

удовлетворить возражение от 26.10.2007, отменить решение экспертизы от 28.06.2007 и зарегистрировать товарный знак «marketing drive» в отношении следующих услуг, исключив из правовой охраны элемент «marketing»:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (526) Слово «marketing» не имеет самостоятельной правовой охраны для услуг 35 класса МКТУ
- (591) Белый, синий
- (511)
- 35 Реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, в том числе агентства по коммерческой информации, агентства рекламные, аренда площадей для размещения рекламы, изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, информация статистическая, исследования в области бизнеса, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса, обновление рекламных материалов, организация выставок в коммерческих рекламных целях, помощь в управлении бизнесом, продвижение товаров (для третьих лиц), прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, расклейка афиш, распространение образцов, распространение рекламных объявлений, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, составление рекламных рубрик в газете, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров.