

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 29.02.2012, поданное ООО «МЕГАПОЛИС», Россия (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2010731892/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010731892/50 на регистрацию комбинированного знака обслуживания со словесными элементами «почтовый супермаркет», «МИКС», «Мода. Интерьер. Красота. Стиль» была подана ООО «Арт-Сигма медиа» (в дальнейшем в наименование заявителя были внесены изменения – права на заявку переданы ООО «МЕГАПОЛИС») 05.10.2010 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 20.12.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2010731892/50 (далее – решение Роспатента). Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками:

- «MIX», международная регистрация № 1031737, приоритет 24.09.2009, «Demp B.V.» [1];
- «MIKS», свидетельство № 202875, приоритет 21.09.1998, Ксензов С.А. [2];

- «МИКС», свидетельство № 264987, приоритет 19.03.2003, ЗАО «Морские компьютерные системы» [3];

- «МИКС», свидетельство № 361982, приоритет 15.05.2007, ООО «Дженалли» [4];

- «MIX», свидетельство № 361409, приоритет 22.05.2007, ООО «НПО Химпром» [5].

В палату по патентным спорам 29.02.2012 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2010731892/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не могут быть признаны сходными в силу их несходства в целом. Оценку необходимо проводить именно в целом, а не только частей обозначений («МИКС», «MIX», «MIKS»);

- фонетическое совпадение слов «МИКС», «MIX», «MIKS» не может свидетельствовать о сходстве обозначений до степени смешения (приведен пример решения палаты по патентным спорам и Арбитражного суда по товарному знаку «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР»);

- слово «МИКС» не является в заявленном обозначении доминирующим (доминирующими являются изобразительный элемент и словесный элемент «почтовый супермаркет»);

- элемент «почтовый супермаркет» представляет собой оригинальное словосочетание. При этом по запросу в системе «Yandex» выявляются только ссылки на услуги заявителя;

- благодаря наличию изобразительного элемента в виде сургучной печати и словосочетания «ПОЧТОВЫЙ супермаркет» заявленное обозначение ассоциируется в первую очередь с почтой, в то время как противопоставленные знаки таких ассоциаций не вызывают.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копия заключения о филологических аспектах сравнения словесных обозначений (1);

- распечатки из сети Интернет (2).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

При подготовке к заседанию коллегии палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента от 20.12.2011 и препятствующие регистрации заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится довод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку воспроизводит обозначение, используемое в своей хозяйственной деятельности иным лицом – ФГУП «Почта России».

Кроме того, дополнительно был выявлен сходный до степени смешения знак по международной регистрации № 1030007 [6], правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Заявителю была предоставлена возможность для изложения своих доводов и соображений по указанным основаниям.

Заявителем 29.05.2012, а также на заседании коллегии, состоявшемся 05.06.2012, были представлены дополнения к возражению, доводы которых сводятся к следующему:

- первоначально заявка № 2010731892 была подана ООО «Арт-Сигма медиа», которое является учредителем средства массовой информации (далее – СМИ) «Почтовый супермаркет «МИКС». Между данной компанией (исполнитель) и ФГУП «Почта России» (заказчик) был заключен договор, согласно которому исполнитель предоставляет заказчику право на издание многостраничного печатного рекламно-информационного издания в качестве Издателя, включая право на использование его названия и логотипа;

- в декабре 2011 года права на заявку были переданы ООО «Мегаполис» по соглашению от 14.09.2011, при этом ООО «Мегаполис» обязалось осуществлять

продвижение товаров для третьих лиц, а именно продажу товаров по каталогу и управление процессами обработки заказов на покупки товаров по каталогу;

- в январе 2011 года между ООО «Мегаполис» и ФГУП «Почта России» был подписан договор, согласно которому первое обязывается оказывать последнему услуги по управлению процессами обработки заказов на покупки товаров (предпочтовая подготовка товара);

- изложенное свидетельствует, что использование ФГУП «Почта России» заявленного обозначения осуществляется с даты, более поздней, чем дата подачи заявки (первый каталог выпущен в январе 2011, а дата подачи заявки – 05.10.2010), при этом именно заявитель оказывает услуги по продвижению товаров, а не ФГУП «Почта России».

Доводы относительно противопоставления знака [6] повторяют доводы возражения.

Заявителем представлены следующие материалы:

- копия свидетельства о регистрации СМИ (3);
- копия договора № 406 от 21.06.2010 и дополнительного соглашения к нему (4);
- каталог (5);
- распечатки фотографий зданий (6);
- копия соглашения от 14.09.2011 (7);
- копии материалов договора № 2004/2 от 25.01.2011 (8).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (05.10.2010) заявки №2010731892/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, 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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения оттиска печати с вписанными в него по кругу словесными элементами «Мода. Интерьер. Красота. Стиль». В центре оттиска печати расположен словесный элемент «МИКС». Слева от изобразительного элемента размещен в две строки словесный элемент «ПОЧТОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ». Правовая охрана испрашивается в голубом, белом, красном и коричневом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Следует обратить внимание, что с учетом семантики словосочетания «ПОЧТОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ», данный элемент является слабым в отношении услуг 35 класса МКТУ, имеющих в перечне оспариваемого знака, относящихся к услугам по продвижению товаров для третьих лиц. Словесный элемент «Мода. Интерьер. Красота. Стиль» характеризует услуги, указывая на их вид и свойства, в отношении которых испрашивается регистрация знака обслуживания, в связи с чем он является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное заявителем не оспаривается. Таким образом, основным элементом, несущим индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом знаке, выступает слово «МИКС».

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «MIX», выполненного с укрупнением буквы «X», и изобразительного элемента в виде геометрической фигуры (9 соединяющихся по дуге полосок). Правовая охрана предоставлена в цветовом сочетании: «bleu, gris, blanc, vert, jaune, rouge», в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным и представляет собой геометрическую фигуру неправильной формы с вписанным в нее словесным

элементом «Miks», выполненным с заглавной буквы. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] является комбинированным и представляет собой композицию из стилизованного изображения треугольника, под которым размещен элемент «МИКС». Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [4] является словесным и элемент «МИКС MUX», выполненный в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [5] является комбинированным и представляет собой композицию из стилизованного изображения бабочки и слова «mix», выполненного оригинальным шрифтом. Справа от композиции по дуге размещены изображения разноцветных пятен. Правовая охрана предоставлена в черном, красном, желтом, синем и зеленом цветовом сочетании, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [6] является комбинированным и представляет собой композицию из двух геометрических фигур: горизонтально-ориентированная плашка с закругленными боковыми гранями, в которую вписан элемент «MIX», и горизонтально-ориентированная прямоугольная плашка с вписанным в нее элементом «Markt», выполненным с заглавной буквы. Правовая охрана предоставлена в цветовом сочетании: «Pantone 7460 C (bleu vif) et Pantone 109 C (jaune). Lettres et bordures jaunes; fond bleu vif», в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-6] показал, что они содержат в своем составе в качестве основных, несущих основную индивидуализирующую нагрузку элементов, словесные элементы «МИКС/MIX/Miks».

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил установить следующее. Слово «МИКС» является транслитерацией английского слова «MIX» (в переводе на русский язык означающего смесь,

смешивание, перемешивание). Следует отметить, что поскольку английское слово «MIX» хорошо известно среднему российскому потребителю и практически вошло в языковой фонд русского языка, то элемент «МИКС» заявленного обозначения будет однозначно восприниматься средним российским потребителем в смысловом значении лексической единицы английского языка. Также, необходимо отметить, что средним российским потребителем и слово «Miks» будет восприниматься как вариант написания слова «MIX».

Следует отметить, что различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также наличие в знаках изобразительных элементов не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения).

Таким образом, все сравниваемые обозначения включают в свой состав фонетически тождественный и семантически близкий элемент «МИКС/MIX/Miks» в английском или русском вариантах исполнения, что обуславливает ассоциирование знаков в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам [1-6], поскольку они идентичны или соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-6] и однородность услуг 35 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы (а в случае с противопоставленным знаком [6] вывод коллегии палаты по патентным спорам) о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение содержит элемент «ПОЧТОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ «МИКС», который воспроизводит обозначение, используемое ФГУП «Почта России».

Следует отметить, что в сети Интернет имеется подробная информация об обозначении «ПОЧТОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ «МИКС».

Так, на сайте <http://www.slideshare.net/> представлен проект «Почтовый супермаркет МИКС» ФГУП «Почта России» Москва, а также даны его краткие характеристики и планируемые результаты. «... Преимущества проекта: привлечение новых категорий клиентов к пользованию услугами Почты России; повышение лояльности клиентов Почты России; эффект «дополнительных продаж» при посещении покупателями отделений Почты России. Задача проекта: организация дистанционной торговли товарами народного потребления через почтовый товарный каталог Почты России и интернет ресурсы. Предварительные результаты Выпущен уже второй номер каталога Общий тираж – более 2 000 000 экз. Плановая периодичность 6 раз в год Наполнение – около 800 артикулов. Дополнительные результаты: Исследование новых методов и способов распространения в интересах развития рынка Новые возможности для реализации других проектов Почты России (Программа «Любимый клиент», «SMS - уведомления») ...».

Сайт <http://www.sbyt.ru/> содержит материалы о том, что «Почта России» начала новый проект – «Почтовый супермаркет». Указано, что в трех столичных отделениях открыты специализированные отделы, предлагающие населению продовольственные и промышленные товары. При этом данная информация была опубликована в сети Интернет 15.10.2010, т.е. практически одновременно с датой подачи заявки (05.10.2010). Также указано, что в ноябре планируется начать продажу лекарственных средств.

На сайте <http://www.miks-katalog.ru/> приведены следующие сведения: Товары почтой наложенным платежом по России: удобно, быстро, надежно. Продавец – ФГУП Почта России. Осуществляет продажи и рассматривает претензии в отношении товаров, размещенных на данном сайте. На сайте <http://fcr.russianpost.ru/>:

Извещение о проведении открытого конкурса на оказание услуг по управлению движением товара от поставщиков до подразделений ФГУП «Почта России» в рамках проекта «Почтовый супермаркет «МИКС». Предмет конкурса: оказание услуг по управлению движением товара от поставщиков до подразделений ФГУП «Почта России» в рамках проекта «Почтовый супермаркет «МИКС».

Сайт <http://www.dv-reclama.ru/> содержит информацию о том, что Почта России подготовила приятный сюрприз своим клиентам: в рамках специальной бонусной программы "Любимый клиент" всех, кто регулярно пользуется услугами федерального почтового оператора, ждут подарки из каталога товаров "ПОЧТОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ МИКС".

Наличие указанных сведений в общедоступных источниках информации позволяет вынести однозначное суждение о том, что проект «ПОЧТОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ «МИКС» по оказанию услуг по продвижению товаров для третьих лиц осуществляется ФГУП «Почта России».

Анализ материалов заявителя (3-8) показал, что они не опровергают выводов коллегии палаты по патентным спорам. Так, материалы договора (8) свидетельствуют о том, что заявитель по заказу ФГУП «Почта России» обязуется оказать такие услуги как: складские услуги по ответственному хранению товара, управление движением товара, погрузо-разгрузочные работы, упаковку товара и т.д. Следует обратить внимание, что материалы договора не содержат установлений по взаимоотношениям сторон относительно используемого при оказании услуг обозначения и прав на него или разрешения на регистрацию обозначения «ПОЧТОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ «МИКС» на имя заявителя.

Материалы договора (4) относятся к взаимоотношениям ФГУП «Почта России» и иного лица (ООО «Арт-Сигма медиа»), при этом услуги по договору также осуществляются по заказу ФГУП «Почта России».

С учетом изложенного, имеются основания полагать, что у потребителя сформировалась устойчивая ассоциативная связь услуг 35 класса МКТУ, маркированных указанным обозначением, с конкретным лицом, их

осуществляющим или контролирующим их осуществление – ФГУП «Почта России».

Что касается свидетельства о регистрации СМИ (3), коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данный документ касается услуг в области издательского дела и выпуска средств массовой информации. Вместе с тем, заявленный перечень не содержит услуг, которые могли бы относиться к данной области (41 класс МКТУ). Кроме того, иллюстрация взаимосвязи владельца СМИ и заявителя по заявке в материалах дела отсутствует. В этой связи данный документ не может быть принят во внимание.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам считает, что регистрация заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя заявителя способна ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.02.2012, изменить решение Роспатента от 20.12.2011 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010731892/50 с учетом дополнительных обстоятельств.