

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 за № 4520, рассмотрела возражение от 15.11.2005 на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке № 2002729957/50, поданное МЕТАЛ УАН КОРПОРЕЙШН, Япония (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2002729957/50 с конвенционным приоритетом от 07.06.2002 была подана МИЦУСИБИ СЁДЗИ КАЙСЯ, ЛТД., Япония с испрашиванием правовой охраны заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 06, 14, и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Согласно договора от 09.06.2003, права на заявку перешли МЕТАЛ УАН КОРПОРЕЙШН, Япония..

В соответствии с приведенным в заявке описанием на регистрацию представлено изобретенное словосочетание «METAL ONE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами, где слово «METAL» в переводе с английского языка - металл, расплавленное стекло, стекломасса, а «ONE»- единственный, один, одиночный.

Федеральным институтом промышленной собственности 12.08.2005 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

В отношении части товаров 06, 14 и услуг 40 классов МКТУ, экспертизой было отказано в регистрации в силу несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 (далее – Закон).

Для другой части товаров 06, 14 классов МКТУ (выполненных не из металла) экспертизой было отказано в регистрации в силу несоответствия требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

По мнению экспертизы, в заявлении обозначении занимает доминирующее положение словесный элемент «METAL», который указывает на вид изготавливаемого товара и его свойства. Для части товаров 06, 14 классов МКТУ, которые выполнены не из металла, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида изготавливаемого товара и его свойств.

Кроме того, экспертизой выявлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 01, 06 классов МКТУ следующими товарными знаками:

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «МЕТАЛЛОН» по свидетельству № 187692, с приоритетом от 14.07.1998, для однородных товаров 06 класса МКТУ [1];
- с товарным знаком «METALLON» по свидетельству №84283 с приоритетом от 29.04.1988 для однородных товаров 01 класса МКТУ [2];
- с товарным знаком «METALLON» свидетельству №11600 с приоритетом от 28.05.1992, для однородных товаров 01 класса МКТУ [3].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от лица, подавшего возражение от 15.11.2005, в котором он выразил свое несогласие с решением экспертизы ввиду следующего:

- Заявленное обозначение, как в целом, так и его элементы по отдельности имеют фантазийный характер по отношению к заявленным товарам;
- Перевод слова «metal» на русский язык имеет множество значений, в силу чего потребитель не сможет сформулировать какую-либо характеристику товара без помощи глубокого ассоциативного анализа. Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод об отсутствие ложного характера у рассматриваемого обозначения;
- Заявленное обозначение получило правовую охрану во многих странах мира. Факт регистрации обозначения в стране происхождения (Японии) служит дополнительным доводом в пользу регистрации заявленного обозначения в России на основании ст.6 ^{quinquies} Парижской конвенции;
- Противопоставленные экспертизой товарные знаки имеют различия по фонетическому фактору сходства.

В обоснование своих доводов заявителем были представлены копии регистраций заявленного обозначения в других странах на 12 листах.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для услуг 35 и 42 классов МКТУ и всех товаров 01 и 06 классов МКТУ, в отношении которых экспертизой было вынесено решение об отказе в регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам с учетом внесенных заявителем в заявленное обозначение изменений, находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (05.12.2002) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон РФ от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992,

введенный в действие 17.10.1992 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №212 от 19.12.1997 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, обозначений, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.2 (1.5) Правил к таким обозначениям 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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 2 статьи 6 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.2 (2.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознание потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

С учетом заявленных ограничений по притязаниям на перечень товаров, коллегия Палаты по патентным спорам исследовала обозначение по заявке № 2002729957/50 только с учетом товаров 01 и 06 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал следующее. На регистрацию заявлено словосочетание «METAL ONE». Обращение к словарно справочной информации позволило установить, что слово «METAL» в переводе с английского и испанского языка имеет значение – металл, металлический предмет (см. Яndex, словари), слово «ONE» в переводе с английского языка имеет значение – один, номер первый (см. Яndex, словари).

С учетом изложенного выше, словосочетание «METAL ONE» может быть переведено как – «металл один», «металл первый», и очевидно, что для товаров 06 класса МКТУ, таких как «арматура строительная, руды металлические, контейнеры металлические и т.д.», указывает на состав товаров (изделия изготовленные из одного металла), а для услуг 40 класса МКТУ – «обработка металла, предоставление информации по вопросам обработки металлов», заявленное обозначение будет указывать на назначение.

Для товаров 06 класса МКТУ, которые выполнены не из металла (например необработанные поделочные камни, мемориальные щиты), заявленное обозначение, будет вводить потребителя в заблуждение относительно свойств изготавливаемого товара.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований, опровергающих решение экспертизы от 12.08.2005 г., о несоответствии заявленного обозначения пунктам 1 и 2 статьи 6 Закона.

Согласно пункту 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 (если

заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Анализ противопоставленных экспертизой товарных знаков показал следующее.

Противопоставленный экспертизой товарный знак [1] является комбинированным, в состав которого входит словесный элемент «МЕТАЛЛОН», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. С левой стороны от него расположен графический элемент, представляющий собой изображение двух пересекающихся четырехугольников неправильной формы, исполненных в черно-белом варианте, в нижней части которых расположен словесный элемент «Екатеринбург». Правовая охрана предоставлена для товаров 06 класса МКТУ.

«Сильным» элементом знака выступает слово «МЕТАЛЛОН», акцентрирующим на себе внимание при восприятии обозначения в целом. Данное обстоятельство позволяет положить в основу сопоставительного анализа словесного элемента «МУТАЛЛОН» и заявленного обозначения «METAL ONE».

Противопоставленные экспертизой товарные знаки [2,3] являются словесными «METALLON», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена для товаров 01 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «METAL ONE» и словесных элементов «МЕТАЛЛОН»/«METALLON» показал следующее. В состав заявленного обозначения входит словесный элемент «ONE» произносимый по правилам английского языка как «wan». Не смотря на тот факт, что словесный элементы «METAL» и «ONE» написаны раздельно, в целом прослеживается фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных

регистраций: «М-Е-Т-А-Л-В-А-Н» и «М-Е-Т-А-Л-О-Н/М-Е-Т-А-Л-О-Н» обуславливают совпадение большинства звуков, звукосочетаний, их расположение по отношению друг к другу. Очевидно, что отличие происходит только в конечных частях слов «W-A» и «O», что не опровергает вывод о сходстве знаков с учетом их произношения.

Вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленной регистрации [1-3] по фонетическому фактору сходства.

Поскольку словесные элементы знаков [1- 3] не имеют смыслового значения, отсутствует возможность проведения их анализа на предмет семантического сходства с заявлением обозначением. Фантазийный характер обозначений усугубляет возможность смешения знаков за счет превалирования фонетического сходства.

Графический анализ заявленного обозначения и противопоставленной регистрации [2-3] показал, что слова выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита. Что делает их сходными графически. Противопоставленная регистрация [1], хоть и содержит в своем составе графический элемент (стилизованное изображение пересеченных четырехугольников), словесный элемент выполнен буквами русского алфавита, однако данные отличия не оказывают существенного влияния на индивидуализирующую способность знака, снижая значение графического фактора сходства при оценке обозначений на сходство.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные регистрации [1-3] являются сходными по фонетическому, а заявленное обозначение и противопоставления [2-3] по графическому фактору сходства, что предопределяет вывод о сходстве знаков в целом.

Относительно однородности товаров, на которые распространяется действие правовой охраны противопоставленных регистраций, и товаров, указанных в перечне заявки, выявлено, что они аналогичны или соотносятся между собой как род-вид, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований, опровергающих решение экспертизы от 12.08.2005 г., о не соответствие заявленного обозначения пункту 1 статьи 7 Закона.

Ссылка заявителя на статью 6^{quinquies} Парижской конвенции по охране промышленной собственности, то в соответствии с данной статьей каждый товарный знак, надлежащим образом зарегистрированный в стране происхождения, может быть заявлен в других странах Союза и охраняется таким, как он есть, с оговорками, указанными в статье, не может быть принят во внимание по следующей причине, так как согласно пункта 1 статьи 6^{quinquies} В – товарные знаки, подпадающие под действие настоящей статьи⁶⁾, могут быть отклонены при регистрации или признаны недействительными если знаки могут затронуть права, приобретенные третьими лицами в стране, где испрашивается охрана или составлены исключительно из знаков или указаний, могущих служить в торговле для обозначения вида, качества, количества, назначения, стоимости, места происхождения продуктов или времени их изготовления.

В соответствие с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворение возражения от 15.11. 2005 г, оставить в силе решение экспертизы от 12.08.2005 г.