

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 16.09.2008, поданное компанией HAVER&BOESKER oHG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №904839, при этом установила следующее.

Международная регистрации №904839 знака «MEC» была осуществлена 26.09.2006 на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №904839 представляет собой словесное обозначение «MEC», выполненное в латинице, стандартным шрифтом, заглавными буквами.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.06.2008 вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №904839 в отношении товаров 09 класса МКТУ. Заключение по результатам экспертизы мотивировано несоответствием её требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «MEC» фонетически сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №310517 «МЭК», зарегистрированным на имя иного лица.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения, однородны товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 16.09.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- знаки не сходны до степени смешения;
- товары не однородны.

С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №904839.

К возражению приложены следующие документы:

- копия решения экспертизы на 3л.;
- контракты на поставку оборудования на 57 л.;
- справки относительно объемов и регионов продаж на 5л.;
- сертификаты продукции на бл.;
- рекламные, информационные и технические материалы на 22л.;
- брошюры 5 шт.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.09.2006) международной регистрации №904839 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) 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 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 имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

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.

Исходя из анализа перечня товаров 09 класса МКТУ заявленного знака (1) и противопоставленного ему знака (2) необходимо отметить следующее. Товары, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «...компьютеры; микрофоны; наушники; проигрыватели MP3; телефонные аппараты...» относятся к товарам широкого потребления, предназначенным для повседневной жизни, для широкого круга потребителей.

Товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку (1) «устройства электрические для управления наполняющими и упаковочными машинами; электрические и электронные контролирующие устройства для наполняющих рукавов упаковочных машин; электрические и электронные контролирующие устройства для мешконаполнителей для весовых товаров; электрические дисплеи упаковочных машин» относятся к товарам, предназначенным для расфасовки и упаковки (жидких и сыпучих веществ), используются в узкоспециализированной области, ограниченным кругом потребителей.

Ввиду указанного выше заявленные товары знака по международной регистрации (1) и товары противопоставленного знака (2) являются неоднородными, так как имеют различное назначение, круг потребителей и условия реализации.

Анализ знака по международной регистрации №904839 показал, что он представляет собой словесное обозначение «МЕС», выполненное в латинице стандартным шрифтом. (1)

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №310517 представляет собой словесное обозначение «МЭК», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.(2)

В результате анализа на тождество и сходство знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) установлено, что нельзя однозначно сказать, как будет произноситься российским потребителем заявленный знак «МЕС» - [м – е – с] по-русски или как [м – э – к] по-английски. Возможность его прочтения по правилам английского языка фонетически сближает знаки.

Исходя из анализа словарно- справочной литературы заявленный знак «МЕС» - с французского языка переводится как «парень» (см. <http://www.translate.ru/Default.aspx/Text>). Противопоставленный товарный знак «МЭК» не является лексической единицей какого-либо языка.

Графика заявленного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) различна ввиду использования в словах различных двух последних букв «Э-К» и «Е-С».

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии возможности смешения знаков в гражданском обороте.

С учетом изложенного вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №904839 требованиям п.1.ст.7 Закона следует признать неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 16.09.2008, отменить решение Роспатента от 16.06.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №904839.