

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 24.08.2009, поданное компанией Мидланд Консумер Интернешнл, Лтд., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2007721676/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «MIDLAND» по заявке № 2007721676/50 с приоритетом от 17.07.2007 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию "словесный товарный знак, выполненный буквами латинского алфавита «MIDLAND» (МИДЛАНД) – англ. – внутренняя часть страны, удаленная от моря – часть фирменного наименования заявителя".

Решением Роспатента 21.05.2009 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. заявленное обозначение сходно фонетически и семантически до степени смешения со знаками, включающими словесный элемент «MIDLAND» по международным регистрациям № 809747 с конвенционным приоритетом от 15.05.2003; № 824748 с конвенционным приоритетом от 27.08.2003;
2. владельцем противопоставленных знаков по вышеуказанным международным регистрациям является OEL-Brack AG, Switzerland;
3. правовая охрана знакам по международным регистрациям № 809747 с конвенционным приоритетом от 15.05.2003; № 824748 с конвенционным приоритетом от 27.08.2003 предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.08.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- владелец противопоставленных знаков по международным регистрациям № 809747 с конвенционным приоритетом от 15.05.2003; № 824748 с конвенционным приоритетом от 27.08.2003 известен на рынке смазочных материалов, в том числе предназначенных для автомобилей;
- заявитель является мировым лидером по производству радиокоммуникационного оборудования;
- интересы компаний заявителя и владельца вышеуказанных противопоставленных знаков не пересекаются и реально производимые и продаваемые товары не являются однородными;

- заявитель и владелец противопоставленных знаков по международным регистрациям № 809747 с конвенционным приоритетом от 15.05.2003; № 824748 с конвенционным приоритетом от 27.08.2003 договорились о глобальном сосуществовании заявленного обозначения и вышеуказанных противопоставленных знаков;

- согласно достигнутому соглашению владелец согласен с регистрацией и использованием на территории Российской Федерации заявителем заявленного обозначения «MIDLAND» для ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; приемопередатчики, радиоприемопередатчики, микроприемопередатчики, радиопередатчики и радиоприемники; магнитолы, наземные приемопередатчики, морские и навигационные приемопередатчики, приемопередатчики для транспортных средств, стационарные приемопередатчики, любительские приемопередатчики, тюнеры сигналов, двусторонние радиостанции, тактическая радиоаппаратура; телефоны, беспроводные телефоны, сотовые телефоны, телефоны стандарта GSM, телефоны стандарта GPRS, телефоны стандарта UMTS, спутниковые телефоны, видеофоны; антенны, беспроводные антенны, переносные антенны, стационарные антенны, параболические тарелки, антенны для транспортных средств, навигационные антенны, магнитные антенны; принадлежности для антенн, включая кронштейны, опоры, провода, кабели, фильтры, средства дистанционного управления, усилители, розетки, вилки, гнезда, адаптеры, переходники; телефоны внутренней связи; сканеры, анализаторы, потенциометры, преобразователи, источники питания, предусилители, усилители, устройства для обработки звука; устройства для шифрования, кодирования, декодирования, мониторинга, тревожной сигнализации,

приема сигналов со спутника; пейджеры; дистанционные измерительные приборы; аппаратура анализа воздуха; радиочастотные устройства опознавания (повторители сигналов); устройства для записи, воспроизведения, отображения, передачи, приема, обработки, кодирования, декодирования данных, передаваемых радиосистемами или через спутник; системы спутниковой навигации, глобальные системы навигации и определения местоположения (GPRS); бинокли; телескопы; программное обеспечение для использования исключительно с вышеуказанными товарами, принадлежности для всех указанных выше изделий, в том числе основания, адаптеры, ларингофоны, микрофоны, радиомикрофоны, беспроводные микрофоны, головные наушники, головные наушники с микрофонами, вставляемые наушники, динамики, усилители, антенны, аккумуляторные батареи, зарядные устройства, крепления аккумуляторов, контейнеры для аккумуляторов, кронштейны и опоры, адаптеры, фильтры, фильтры для предотвращения помех, электрические провода, кабели, шнуры питания, удлинители, вилки, разъемы, проводные и беспроводные антенны; футляры, ящики, контейнеры, небольшие сумки, сумки для всех указанных выше изделий».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанного скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ по заявке № 2007721676/50.

В обоснование своих доводов заявителем был представлен договор о праве преждепользования, заключенный между заявителем и владельцем вышеуказанных противопоставленных знаков с переводом на русский язык – на 9 л. [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 01.12.2009, заявителем к материалам дела заявки № 2007721676/50 были также приобщены оригинал письма-согласия и его перевод на русский язык на 3 л. [2].

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 24.08.2009, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.07.2007) поступления заявки № 2007721676/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) 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 за № 4322 (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 (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих

звучков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (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 (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

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

Заявленное обозначение «MIDLAND» (1) по заявке № 2007721676/50 является словесным, выполнено стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявке № 2007721676/50.

Проанализировав материалы возражения от 24.08.2009, а также представленные документы [1,2] коллегия Палаты по патентным спорам пришла к следующим выводам.

Противопоставленный знак «MIDLAND» (2) по международной регистрации № 809747 с конвенционным приоритетом от 15.05.2003 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленного знака (2) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ «appareils et instruments scientifiques, nautiques, geodesiques, photographiques, cinematographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de controle, de secours et d'enseignement; distributeurs automatiques et mecanismes pour appareils a prepaiement; machines a calculer, equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; distributeurs d'essence pour stations-service, distributeurs de combustible et de carburant pour stations-service, publications electroniques telechargeables» [«аппараты и инструменты научные, навигационные, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализационные, контроля, спасания и обучения, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, вычислительные машины, оборудование компьютерное и для обработки данных, огнетушители, бензонасосы для станций технического обслуживания, топлива и моторного топлива для станций технического обслуживания, загружаемые электронные публикации»].

Противопоставленный знак (3) по международной регистрации № 824748 с конвенционным приоритетом от 27.08.2003 является

комбинированным. Словесная часть представлена словом «Midland», исполненным буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом, первая буква выполнена заглавной, остальные – строчными. В данном комбинированном знаке (3), состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент «Midland», так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии знака. Правовая охрана противопоставленного знака (3) действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ «appareils et instruments scientifiques, nautiques, geodesiques, photographiques, cinematographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de controle, de secours et d'enseignement; distributeurs automatiques et mecanismes pour appareils a prepaiement; machines a calculer, equipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs; extincteurs; distributeurs d'essence pour stations-service, distributeurs de combustible et de carburant pour stations-service, publications electroniques telechargeables» [«аппараты и инструменты научные, навигационные, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализационные, контроля, спасания и обучения, торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой, вычислительные машины, оборудование компьютерное и для обработки данных, огнетушители, бензонасосы для станций технического обслуживания, топлива и моторного топлива для станций технического обслуживания, загружаемые электронные публикации»].

Анализ заявленного обозначения (1) и противопоставленных знаков (2,3) на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства словесных обозначений заявленного



обозначения (1) и противопоставленных знака (2), а также словесного элемента «Midland» знака (3) показал их тождество.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение (1) и противопоставленные знаки (2,3) ассоциируются друг с другом в целом.

Товары 09 класса МКТУ скорректированного перечня заявленного обозначения (1) и товары 09 класса МКТУ противопоставленных знаков (2,3) имеют одинаковое назначение, относятся к общим родовым понятиям (оборудование электротехнического назначения, для записи и воспроизведения информации, контрольное, измерительное и сигнальное, оборудование и аксессуары специального назначения), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Следовательно, вывод о несоответствии заявленного обозначения (1) требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 09 класса МКТУ является правомерным.

Заявителем были предоставлены договор о праве преждепользования [1] и письмо-согласие [2] от владельца противопоставленных знаков (2,3) на регистрацию обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ скорректированного объема притязаний.

Тождество заявленного обозначения (1) и противопоставленных знака (2), а также словесного элемента «Midland» знака (3) не позволяет коллегии Палаты по патентным спорам принять письмо-согласие [2] на регистрацию обозначения (1) в качестве товарного знака в рамках пункта 1 статьи 7 Закона.

Довод заявителя в части отсутствия однородности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ в связи с тем, что владелец противопоставленных знаков (2,3) известен на рынке смазочных материалов, признан коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в рамках пункта 1 статьи 7 Закона не исследуется

использование знака в отношении определенной категории товаров. Пунктом 1 статьи 7 Закона предусмотрена оценка тождества и сходства обозначений в отношении однородных товаров, указанных в перечнях.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила: **отказать в удовлетворении возражения от 24.08.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.05.2009.**