

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 21.02.2007, поданное ЗАО «Торговый Комплекс Горизонт», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «МЕГА MEGA» по свидетельству №241619, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «МЕГА MEGA» по заявке №2002708335/50 с приоритетом от 15.04.2002 зарегистрирован 28.03.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №241619 на имя ООО "ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)", Россия, в отношении товаров 14, 16 и услуг 35, 39, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Роспатентом 07.02.2007 был зарегистрирован за № РД0018254 договор об уступке, по которому права на знак были переданы компании «Скандиа АГ», Швейцария (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным, образован наложением друг на друга словесных элементов «МЕГА» и «МЕГА». Словесные элементы выполнены плоскими и объемными буквами русского и латинского алфавитов с комбинированием печатного и письменного шрифтов. Правовая охрана знаку предоставлена в зеленой, светло-зеленой, черной, желтой, светло-желтой, синей, светло-синей, красной и светло-красной цветовой гамме.

В Палату по патентным спорам 27.02.2007 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 241619 полностью, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и

наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон) и статьи 6^{quinquies} Конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (далее – Парижская конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся общепринятыми символами и терминами;

- к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники (пункт 2.3.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32);

- словесный элемент «мега» (от греческого «megas» - большой) – приставка для образования наименования десятичной кратной единицы, соответствующая множителю 10^6 , например 1 МН (меганьютон) = 10^6 ;

- в русском языке «мега» - часть сложных слов, придающая им смысл «большого», например, мегалиты, указывающая на большой размер, грандиозность чего-либо, а также на превышение в миллион раз основной единицы измерения;

- таким образом, словесный элемент «мега» (мегаватт, меганьютон, мегабайт) представляет собой условное обозначение, применяемое в науке и технике в течение длительного времени, в связи с чем, невозможно приобретение этим обозначением иного значения, придающего ему различительную способность, являющуюся обязательным условием для регистрации в качестве товарного знака для конкретных товаров и услуг;

- при регистрации знака не было учтено, что продолжительность применения оспариваемого обозначения в новом значении ничтожна по сравнению с продолжительностью его применения в значении первоначальном;

- результатом регистрации товарного знака «Мега» является невозможность применения в гражданском обороте общепринятого условного обозначения «мега» в целях указания на большой размер, грандиозность, т.е. невозможность его использования в изначальном смысле.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены копии страниц словарей на 3 л.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 241619 недействительной полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил 03.08.2007 отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, и изложил просьбу – оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 241619.

К отзыву приложены копия страниц Большого толкового словаря русского языка, Москва, АСТ-АСТРЕЛЬ, 2004 на 2 л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета заявки (15.04.2002) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя упомянутые выше Парижскую конвенцию, Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Положениями статьи 6-quinquies С.- (1) Парижской конвенции установлено, что, чтобы определить, может ли быть знак предметом охраны, необходимо учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, являющихся общепринятыми символами и терминами.

Согласно подпункту (1.4) пункта 2.3 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, образован наложением друг на друга словесных элементов «MEGA» и «МЕГА», которые выполнены буквами русского и латинского алфавитов с комбинированием печатного и письменного шрифтов. Правовая охрана знаку предоставлена в зеленой, светло-зеленой, черной, желтой, светло-желтой, синей, светло-синей, красной и светло-красной цветовой гамме.

Термин – это слово или словосочетание – название определенного понятия какой-нибудь специальной области науки, техники, искусства (см. «Толковый словарь русского языка», С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, 1999, с. 795).

В современном английском языке слово «MEGA» переводится на русский язык как 1) очень, в высшей степени (разг.); 2) выдающийся, отличный (разг.).

Словесный элемент «МЕГА», действительно, является частью слова и используется в качестве приставки для обозначения кратной величины (10^6) или как часть сложного слова, указывающая на большой размер чего-либо (<http://slovari.yandex.ru/>). Вместе с тем, анализ словарей русского языка показал, что отдельной лексической единицы «МЕГА» не существует. В связи с этим обозначение не воспринимается как словесный элемент, обладающий конкретной семантикой, а дополняет семантику второй составляющей слова, указывая на его размер или характер. При этом слово «МЕГА» может употребляться в разных областях науки и техники, например, мегафон, мегахрон, мегалиты, мегатерии.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть признано общепринятым условным обозначением, применяемым в науке и технике, или термином, характерным для какой либо конкретной области науки и техники.

Индивидуализирующая способность знака определяется также его графическим исполнением: оригинальным шрифтом, расположением словесных элементов одного на фоне другого.

Символ – это: 1) предмет или действие, служащее условным знаком чего-н., выражающее, означающее какое-н. понятие, идею; 2) художественный образ, в котором условно выражены идеи и переживания (<http://slovari.yandex.ru/>).

Словесные элементы «МЕГА», «MEGA» не являются символами в какой-либо отрасли хозяйства или области деятельности, в связи с чем не могут быть отнесены к общепринятым символам.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что при регистрации знака не учтена продолжительность применения оспариваемого обозначения в его основном значении (величина, кратная 10^6), не может быть признан убедительным, поскольку законодательством не предусмотрена обязанность учитывать продолжительность использования знака в случае его изначальной охраноспособности.

Исходя из вышеизложенного, отсутствуют основания для признания обозначения являющимся общепринятым символом и термином. Отмеченное позволяет сделать вывод, что регистрация товарного знака «МЕГА MEGA» соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 21.02.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «МЕГА MEGA» по свидетельству №241619.