

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС) рассмотрела возражение от 05.07.2007, поданное компанией МИП МЕТРО Групп Интеллекчул Проперти ГмбХ унд Ко КГ (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №305213, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «MACROSEPT» по заявке №2004730738/50 с приоритетом от 29.12.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.04.2006 за № 305213 в отношении товаров 01, 02 и услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «MACROSEPT», которое является вымышленным словом, выполненным буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.07.2007 выражено мнение о том, что регистрация № 305213 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с международным знаком № 549971 и товарными знаками по свидетельствам №№318850;

- сравниваемые товарные знаки обладают звуковым сходством, поскольку у них совпадает полностью начальная часть «МАКРО»;

- товарный знак по свидетельству № 305213 и международная регистрация № 549971 выполнены латинским шрифтом в черно-белой цветовой гамме и в целом производят сходное общее зрительное впечатление;

- смысловое сходство сравниваемых товарных знаков обусловлено тем, что слова «MACRO» и «МАКРО» в качестве начальной части сложных слов и в качестве самостоятельных словесных элементов имеют одинаковые смысловые значения;

- все товары 01, 02 классов МКТУ и услуги 35, 39 и 42 классов МКТУ для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 305213, без сомнения являются однородными товарами 01, 02 и услугами 35, 39 и 42 классов МКТУ, для которых зарегистрирован международный знак № 549971 и товарный знак по свидетельству № 318850.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- сведения о регистрации товарного знака по свидетельству № 305213 на 2 л. [1];

- сведения о международной регистрации № 549971 с переводом на 13 л. [2];

- сведения о товарном знаке по свидетельству № 318850 на 7 л. [3];

- сведения из Немецко-русского политехнического словаря, Панкин А.В. Руссо, Москва, 1996, стр. 302 на 2 л. [4];

- сведения из Большого англо-русского политехнического словаря, Москва, Русский язык, 1991, стр. 19 на 2 л. [5];

- сведения из Collins German-English – English-German Dictionary на 3 л. [6];

- сведения из Нового Большого англо-русского словаря, Москва, Изд-во Русский язык, 2001 на 2 л. [7];

- сведения из Новейшего словаря иностранных слов и выражений, Минск, Современный литератор 2006, на 2 л. [8];

- сведения из Толкового словаря русского языка, С.Ю. Ожегов и Н.Ю. Шведова, Москва, Азъ, 1996 г. на 2 л. [9].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении от 05.07.2007 и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, мотивируя следующим:

- различие между сравниваемыми товарными знаками в количестве слогов и ударений является принципиальным при определении отсутствия фонетического сходства;

- словесная часть «макро» является слабым элементом, вследствие частого употребления в товарных знаках;

- смысловое сходство сравниваемых товарных знаков отсутствует, поскольку значение слова «МАКРО» относится к области математики и вычислительной техники, и вряд ли именно в этом значении будет восприниматься потребителем в составе сложного слова «MACROSEPT», тем более применительно к товарам 1 и 2 классов МКТУ;

- товары «антисептики», производимые ООО «НПК Палитра» хорошо знакомы российскому потребителю, поскольку под товарным знаком МАКРОСЕПТ выпускается широкая гамма продуктов промышленного и бытового использования, предназначенная в качестве пропиточного состава для защиты древесины наружного применения от поражения плесневыми, дереворазрушающими и деревоокрашивающими грибами, дереворазрушающими насекомыми, а также для санации зараженной древесины.

К отзыву приложены следующие документы:

- образец этикетки готовой продукции «MACROSEPT санитар» на 1 л. [10];

-санитарно-эпидемиологическое заключение №78.01.06.238.П.000263.01.04 от 26.01.2004 № 78.01.05.238.П.03317.07.04 от 02.07.2004 на 2 л. [11];

- справка об объемах производства на 1 л. [12];

- копии публикаций из журналов «Лесной эксперт» № 19, 2004, № 1(22), 2005, № 3 (24), 2005, № 4 (25), 2005, № 6(27) 2005, № 7(28) 2005 на 6. [13].

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 05.07.2007.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета заявки на регистрацию товарного знака (29.12.2004) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, № 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 наличие близких и совпадающих звуков 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; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смыслоное (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «MACROSEPT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации № 549971 [1] и товарный знак по свидетельству № 318850 [2] представляют собой словесное обозначение «MACRO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков показал следующее. Разное количество слогов и букв в знаках «MACRO» (два слога и пять букв) и оспариваемом товарном знаке, состоящем из трех слогов и девяти букв «MAC», «RO», «SEPT» не позволяет вынести суждение о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений. Несмотря на тождество звучания начальных пяти букв, в оспариваемом обозначении наличествуют дополнительные четыре звука (S, E, P, T), отчетливо выделяемые при произношении, что фонетически заостряет внимание на ином звучании всего обозначения и свидетельствует о звуковом различии знаков.

По графическому критерию рассматриваемые товарные знаки не являются сходными, так как различия в шрифте, которым выполнены обозначения, размере буквенных элементов, длине обозначений свидетельствуют о различном общем зрительном впечатлении.

Отсутствие семантического значения у оспариваемого товарного знака не позволяет провести их анализ по семантическому критерию. Довод лица, подавшего возражение, о якобы имеющемся значении в связи с «макрокомандами» и т.д. не подтверждается ссылками на конкретные общедоступные словарно-справочные издания, содержащие информацию о слове «MACROSEPT». Источники информации [4-9] не содержат информации об этом.

На основании изложенного, проведенный Палатой по патентным спорам анализ не позволяет признать оспариваемое обозначение сходным до степени смешения с противопоставленными знаками.

Учитывая отсутствие сходства сравниваемых обозначений, анализ однородности товаров и услуг не проводится.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 305213 произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 05.07.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 305213.