

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.10.2007 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Makrofix» по международной регистрации №815047, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Герметик-Центр» (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Владельцем знака «Makrofix» по международной регистрации №815047 является фирма, Henkel KGaA, Германия (далее - заявитель).

Регистрация данного знака произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 12.11.2003 с конвенциональным приоритетом от 04.09.2003 в отношении товаров 01, 16. 17 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена международной регистрации №815047 в отношении 16 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.10.2007 изложено мнение о том, что международная регистрация №815047 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак тождественен с товарным знаком «Makrofix» по свидетельству №240470, зарегистрированным в отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет;

- товары 16 класса МКТУ оспариваемого знака однородны товарам 01, 02, 17 классов МКТУ товарного знака «Makrofix» по свидетельству №240470, поскольку имеют один и тот же вид, могут применяться как в одних и тех же областях и для одних и тех же целей.

К возражению были приложены следующие материалы:

- сведения о международном товарном знаке с указанием России «Makrofix» №815047 на 2 л. [1];
- Сведения о товарном знаке «Makrofix» по свидетельству №240470 на 1 л. [2];
- выписка из Большой советской энциклопедии на 3 л. [3].
- копии страниц литературных источников на 90 л. [4].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 26.10.2007, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении.

При этом в отзыве указывалось следующее:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №240470 выполнен заглавными буквами, а в оспариваемом знаке заглавная только первая буква, следовательно, данные обозначения не могут быть признаны тождественными;
- товары 16 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого знака не являются однородными товарам 01, 02, 17 классов МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку не являются корреспондирующими, не относятся к одному виду товаров, имеют разное назначение и разные условия реализации;
- товар «жидкое стекло» 01 класса МКТУ противопоставленной регистрации имеет иную область применения, нежели товары 16 класса МКТУ оспариваемого знака, поскольку товары 01 класса МКТУ предназначены для

применения в промышленности, а товары 16 класса МКТУ – для канцелярских и бытовых целей;

- товары «смолы синтетические необработанные», включенные в 01 класс МКТУ противопоставленной регистрации не являются kleями и не могут относиться к тому же виду товаров, что и товары 16 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- товары «смолы природные необработанные», включенные во 02 класс МКТУ противопоставленной регистрации, также не являются однородными товарами 16 класса оспариваемой регистрации по аналогичным вышеизложенным причинам;

- товар «гуттаперча», включенный в 17 класс МКТУ перечня противопоставленной регистрации, не является kleем, следовательно неоднороден товарам 16 класса МКТУ оспариваемого знака.

Правообладателем к отзыву приложены следующие материалы:

- распечатка из МКТУ на 2 л. в 1 экз. [5];
- распечатки из словарей Яндекс на 2 л. в 1 экз. [6];
- распечатка из Лексико-семантического идентификатора наименований товаров и услуг (вторая редакция) на 7 л. в 1 экз. [7].

Изучив материалы дела и выслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (04.09.2003) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности международной регистрации №815047 включает в себя отмеченный выше 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 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 их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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 (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак по международной регистрации №815047 является словесным, состоящим из элемента «Makrofix», выполненного стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита, где буква «М» является заглавной, а остальные буквы – строчными.

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «MAKROFIX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ сопоставляемых знаков показал следующее.

Оспариваемый знак и противопоставленный товарный знак содержат фонетически тождественные словесные элементы «Makrofix» и «MAKROFIX».

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому не имеют конкретных значений, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства сопоставляемых обозначений и усилению значения иных критерии сходства.

Графически сравниваемые знаки являются сходными, поскольку исполнены шрифтом одного вида.

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод, что степень сходства обозначений приближается к тождеству.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана оспариваемого знака предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ: «Adhesives for paper, stationery, household and do-it-yourself purposes, included in this class» (клей для канцелярских или бытовых целей). В перечне противопоставленного товарного знака №240470 указаны товары 01 класса МКТУ «жидкое стекло (растворимое); смолы синтетические необработанные». Перечисленные товары являются однородными, поскольку относятся к одному виду – «клей» (клей – липкий затвердевающий состав для плотного соединения, скрепления частей чего-либо, см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с.282), один и тот же вид клея может применяться как в промышленности, так и для бытовых целей, следовательно они имеют одинаковое назначение, а именно склеивание поверхностей. Товары 02 класса МКТУ «смолы природные необработанные», товары 17 класса МКТУ «гуттаперча; синтетические смолы (полуфабрикаты)» противопоставленной регистрации №240470 используются в производстве kleев.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения знаков на рынке, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Таким образом, исходя из того, что сравниваемые знаки тождественны, вероятность восприятия потребителями товаров 16 класса МКТУ рассматриваемой регистрации, как производимых правообладателем противопоставленной регистрации высока, что способно привести к смешению знаков в хозяйственном обороте.

В силу изложенного у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания полагать, что оспариваемая международная регистрация №815047

произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.10.2007, признать предоставление правовой охраны знаку «Makrofix» по международной регистрации №815047 на территории Российской Федерации недействительным полностью.