

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 25.01.2008, поданное от имени компании «Уорктауер Трейдинг энд Инвестментс Лимитед», Кипр (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006700983/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006700983/50 с приоритетом от 23.01.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «METANORM МЕТАНОРМ», выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Федеральным институтом промышленной собственности 26.10.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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» (далее - Закон) и пункта 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (Мариш Гаштау Э Инвештиментош Лимитада, Руа Душ Мурсаш 68 – Зрд 9000 Фуншал, Мадейра, Португалия) знаком «МЕТАFORM» по свидетельству №172465 с приоритетом от 06.11.1997 в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ.

В возражении от 25.01.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- ввиду различной семантики, заложенной в заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, они не являются сходными до степени смешения;

- так, обозначение «метанорм» может быть истолковано как «превращение, переход в разряд нормы, становление нормой», в то время как слово «metaform» можно истолковать как «переход/превращение в форму, обретение внешнего вида, очертаний, контуров»;

- заявленное обозначение заявлено в отношении конкретных товаров 05 класса МКТУ, в то время как в противопоставленном товарном знаке указан лишь заголовок класса, из которого невозможно понять, для каких именно товаров зарегистрирован знак.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2006700983/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (23.01.2006) поступления заявки №2006700983/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «METANORM МЕТАНОРМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и кириллического алфавитов. Слово «METANORM» и его транслитерация «МЕТАНОРМ» не имеют смыслового значения и произносятся как «ме-та-норм».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 05 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет знака «МЕТАFORM» по свидетельству №172465, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный знак «METAFORM» по свидетельству №172465 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Противопоставленный знак не имеет словарного значения и произносится по правилам чтения латинских слов как «ме-та-форм». Срок действия регистрации противопоставленного товарного знака истек 06.11.2007.

Сравниваемые обозначения «METANORM МЕТАНОРМ» и «METAFORM» имеют одинаковое число слогов, близкий состав звуков, сходные начальные части. Сравниваемые обозначения фактически отличаются друг от друга только буквами «N» и «F» в середине слова. Учитывая изложенное, можно сделать вывод о фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Кроме того, следует отметить, что сравниваемые обозначения создают одинаковое зрительное впечатление за счет использования в них сходных стандартных латинских шрифтов и букв черного цвета, т.е. являются сходными друг с другом в графическом отношении.

Что касается анализа сходства по семантическому критерию, то данный анализ не представляется возможным провести по причине отсутствия у сравниваемых обозначений какого-либо смыслового значения. Довод заявителя о том, что сравниваемые обозначения отличаются по смыслу не является убедительным, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются фантазийными и не имеют словарного значения.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения в фонетическом и графическом отношениях.

Анализ перечней товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Товары 05 класса МКТУ заявленного обозначения «добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты витаминные;

препараты фармацевтические» и товары 05 класса МКТУ «фармацевтические препараты» противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, условия сбыта (аптечная сеть) и круг потребителей (люди, нуждающиеся в целенаправленном воздействии на свой организм в медицинских целях).

Таким образом, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что на дату (26.06.2008) принятия возражения от 25.01.2008 к рассмотрению срок действия регистрации противопоставленного товарного знака «METAFORM» по свидетельству №172465 истек.

Таким образом, основания для учета приведенного в решении экспертизы противопоставления по свидетельству №172465 в качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2006700983/50 требованиям пунктов 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров отсутствуют.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 25.01.2008, отменить решение экспертизы от 26.10.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для следующего перечня товаров:**