

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 27.12.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТПГК Комус», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010720315, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010720315 с приоритетом от 23.06.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение в красном и белом цветовом сочетании, состоящее из словесного элемента «PROMEGA fax», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде изображения разомкнутого овала.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.09.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и 16 классов МКТУ со знаками по международным регистрациям № 625037, №896309 и с

товарными знаками по свидетельствам №№ 373090, 437534, 241619, 312749, 374604, 130908, содержащими словесные элементы «MEGA» или «МЕГА», правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 27.12.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.09.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение продолжает серию товарных знаков по свидетельствам №№ 218563, 449021, 312622, 451038 и 461382, зарегистрированных на имя заявителя в отношении товаров 16 классов МКТУ, поскольку они содержат обуславливающие их различительную способность идентичные (серийные) элементы и имеют одинаковое графическое и цветовое исполнение;

2) заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям № 625037, №896309 и по свидетельствам №№ 373090, 437534, 241619, 312749, 374604, 130908 не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они различаются количеством слов и ударением;

3) заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям № 625037, №896309 и по свидетельствам №№ 373090, 437534, 241619, 312749, 374604, 130908 не являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они различаются количеством слов и букв, составом букв, внешним видом изобразительных элементов, шрифтовым и цветовым исполнением;

4) заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям № 625037, №896309 и по свидетельствам №№ 373090, 437534, 241619, 312749, 374604, 130908 не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как в заявленном обозначении словосочетание «PROMEGA fax» является фантазийным, а доминирующие в противопоставленных знаках слова имеют смысловое значение, в частности, слово

«MEGA» является производным от греческого слова «mégas» («большой»), слово «Omega» – название буквы греческого алфавита;

5) не все товары 09 и 16 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, являются однородными с товарами 09 и 16 классов МКТУ, указанными в перечнях товаров противопоставленных регистраций знаков.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.06.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 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.

В соответствии с пунктом 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. При определении сходства комбинированных обозначений используются

признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «MEGA», выполненный оригинальным крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита красного цвета. В верхней части буквы «М» указанного слова помещен словесный элемент «PRO», выполненный стандартным мелким шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Под словом «MEGA» расположен словесный элемент «fax», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита

красного цвета. На фоне буквы «А» слова «MEGA» и под словом «fax» помещены изображения белой и красной дуг.

Следует отметить, что в заявленном обозначении доминирует слово «MEGA», поскольку оно занимает центральное положение и большую часть пространства, выполнено более крупным шрифтом, чем словесные элементы «PRO» и «fax», и запоминается легче, чем графические элементы, играющие второстепенную (подчиненную) роль.

Слово «MEGA» означает в переводе с английского языка «очень, в высшей степени; выдающийся, отличный», слово «PRO» – «профи, профессионал» (сокр. от «professional»), а слово «fax» - «факс; посылать по факсу» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АBBYY Lingvo»).

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 23.06.2010 испрашивается в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 625037 (с конвенционным приоритетом от 23.12.1993) представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Omega», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Первая буква этого слова стилизована под изображение буквы греческого алфавита «Ω» («омега»).

Правовая охрана указанному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 625037 показал, что они не являются сходными, поскольку не содержат каких-либо сходных словесных или изобразительных элементов, которые обуславливали бы ассоциирование сравниваемых знаков друг с другом в целом.

Напротив, они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное отличиями в цветовом и шрифтовом исполнении, разным количеством слов и букв и разной внешней формой изобразительных элементов.

Доминирующие в них слова «MEGA» и «Omega» имеют разный состав звуков, поскольку отличаются начальным звуком, и имеют разное смысловое значение.

Так, слово «MEGA» в переводе с английского языка означает «очень, в высшей степени; выдающийся, отличный», а слово «Omega» – «омега (последняя буква греческого алфавита); конец, завершение» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo»).

Ввиду отсутствия сходства у данных знаков отсутствует необходимость анализа товаров, для индивидуализации которых они предназначаются.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 625037 не являются сходными до степени смешения в отношении товаров 09 класса МКТУ. Следовательно, указанная международная регистрация знака не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Вместе с тем, противопоставленные товарные знаки по международной регистрации №896309 (с конвенционным приоритетом от 11.11.2005) и по свидетельствам № 373090 (с приоритетом от 14.02.2007), № 437534 (с приоритетом от 27.05.2010), № 241619 (с приоритетом от 15.04.2002), № 312749 (с приоритетом от 21.12.2005), № 374604 (с приоритетом от 13.12.2007) и № 130908 (с приоритетом от 20.03.1995) представляют собой комбинированные и словесное обозначения, доминирующее положение в которых занимают словесные элементы «MEGA» или «МЕГА», выполненные оригинальным или стандартным шрифтом буквами латинского или русского алфавитов.

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 09 и 16 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по международной регистрации №896309 и по свидетельствам №№ 373090, 437534, 241619, 312749, 374604 и 130908 показал, что в их состав входят фонетически и семантически тождественные слова – «MEGA» или «МЕГА», фонетическое тождество которых обуславливается совпадением звуков, а семантическое – совпадением смыслового значения («MEGA» – «очень, в высшей

степени; выдающийся, отличный»). Слово «МЕГА» является транслитерацией буквами русского алфавита слова «MEGA».

В силу указанных обстоятельств данные знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Сравниваемые знаки имеют и некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (отличия в шрифтовом и цветовом исполнении, наличие иных изобразительных и словесных элементов), однако они имеют второстепенное значение при сравнении этих знаков в целом.

Коллегия палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и вышеуказанных противопоставленных товарных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют фонетический и семантический факторы, на основе которых было установлено сходство данных знаков ввиду наличия в них фонетически и семантически тождественных словесных элементов «MEGA» или «МЕГА». При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 09 класса МКТУ «блоки магнитной ленты [компьютеры]; блоки памяти для компьютеров; дискеты; диски оптические; дисководы для компьютеров; клавиатуры компьютеров; книжки записные электронные; коврики для мыши; компакт-диски [ПЗУ]; компьютеры; ленты магнитные; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители информации оптические; оборудование конторское с использованием перфокарт; принтеры; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные [загружаемые]; сканеры [оборудование для обработки информации]; текст-процессоры; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации]; устройства зарядные для электрических аккумуляторов;

устройства периферийные компьютеров; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; фотоаппараты», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 09 класса МКТУ, представляющие собой оборудование для обработки информации, компьютерное оборудование, периферийные устройства и аксессуары к ним, оргтехнику, носители информации, оборудование для записи и воспроизведения звука и изображения и электрические аккумуляторы, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по международной регистрации №896309 и по свидетельствам №№ 437534 и 373090, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одним и тем же группам товаров, то есть являются однородными.

Товары 16 класса МКТУ «изделия из бумаги, картона, не относящиеся к другим классам; пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам)», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 241619, 312749, 374604 и 130908, представляющие собой печатную продукцию, бумажные флаги, щиты для афиш бумажные или картонные, упаковочные изделия и изделия бумажные для гигиенических целей, соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по международной регистрации №896309 и по свидетельствам №№ 373090, 437534, 241619, 312749, 374604 и 130908 являются сходными до степени смешения в отношении указанных выше однородных товаров 09 и 16 классов МКТУ.

Что касается довода заявителя о наличии у него исключительного права на товарный знак по свидетельству № 449021 (с приоритетом от 23.06.2010) в отношении товаров 09 класса МКТУ, то следует отметить, что противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 373090 и 437534, зарегистрированные в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, имеют более ранние приоритеты – 14.02.2007 и 27.05.2010.

Заявитель обладает также исключительным правом на словесный товарный знак «PROMEGA» по свидетельству № 218563 (с приоритетом от 30.05.2000) в отношении товаров 16 класса МКТУ, однако наличие указанной регистрации товарного знака на имя заявителя не является основанием для признания за ним старшего права на обозначение «MEGA» в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

Вместе с тем, товары 09 класса МКТУ «приборы для обучения; средства обучения аудиовизуальные; приспособления для сушки, используемые в фотографии; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей» и товары 16 класса МКТУ «бумага, картон; материалы для переплетных работ; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); шрифты; клише типографские», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 09 и 16 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 373090, 437534, 241619, 312749, 374604 и 130908, не являются однородными, так как они относятся к разным группам товаров и различаются по назначению, области применения, условиям производства и сбыта.

Принимая во внимание данное обстоятельство, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Кроме того, необходимо отметить, что заявленное обозначение представляет собой обозначение, которое продолжит серию товарных знаков по свидетельствам № 449021 (с приоритетом от 23.06.2010), № 312622 (с приоритетом от 26.10.2004) и № 451038 (с приоритетом от 20.05.2010), №461382 (с приоритетом от 23.06.2010) зарегистрированных на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, поскольку они содержат обуславливающие их различительную способность

идентичные (серийные) словесные и изобразительные элементы и имеют одинаковое шрифтовое и цветовое исполнение.

Заявитель, согласно данным регистрациям товарных знаков, уже обладает исключительными правами на товарные знаки со словесным элементом «MEGA» в отношении товаров 16 класса МКТУ «бумага; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); ленты копировальные для принтеров; машины пишущие [электрические или неэлектрические]», которые не являются однородными с товарами 16 класса МКТУ, указанными в перечнях товаров противопоставленных регистраций товарных знаков.

Таким образом, исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы для обучения; средства обучения аудиовизуальные; приспособления для сушки, используемые в фотографии; футляры специальные для фотоаппаратов и фотопринадлежностей» и товаров 16 класса МКТУ «бумага, картон; материалы для переплетных работ; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); шрифты; клише типографские».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.12.2012, отменить решение Роспатента от 25.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010720315.