

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 27.05.2010, поданное компанией МИКРО-ЭПСИЛОН-МЕССТЕХНИК ГМБХ УНД КО. КГ, Германия (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 24.02.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №968431, при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №968431 с приоритетом от 22.01.2008, произведенной в отношении товаров 9 класса МКТУ, указанных в перечне, является МИКРО-ЭПСИЛОН-МЕССТЕХНИК ГМБХ УНД КО. КГ, Германия.

Знак по международной регистрации №968431 представляет собой словесное обозначение «MICROEPSILON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.02.2010 было принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №968431. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 9 класса МКТУ заявленному обозначению не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №968431 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «EPSILON» по международной регистрации №746882 в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.05.2010 заявитель выразил свое несогласие с данным решением.

По мнению заявителя, основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации на основании заявленному знаку является согласие владельца противопоставленной международной регистрации №746882 на регистрацию в Российской Федерации знака «MICROEPSILON» по международной регистрации №968431 в отношении приведенных в перечне товаров 9 класса МКТУ.

При этом в возражении отмечено, что сравниваемые знаки отличаются фонетически, визуально и семантически.

Указанное Письмо-согласие [1] представлено на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 16.08.2010.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.01.2008) приоритета международной регистрации №926889 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных

знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №968431 представляет собой словесное обозначение «MICROEPSILON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №746882 представляет собой обозначение «EPSILON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным наклонным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического вхождения противопоставленного знака «EPSILON» в состав заявленного знака «MICROEPSILON» по международной регистрации №968431.

При этом сравниваемые обозначения выполнены в латинице стандартными видами шрифтов заглавными буквами, что приводит к их графическому сходству.

Товары 9 класса МКТУ сравниваемых обозначений однородны, в силу совпадения по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, представленное письмо правообладателя противопоставленной международной регистрации №746882 [1], согласно которому последний выражает согласие на регистрацию в Российской Федерации знака «MICROEPSILON» в отношении приведенных в перечне товаров 9 класса МКТУ, устраняет причины для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №968431 для данных товаров.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии вышеуказанной международной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 9 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 27.05.2010, отменить решение Роспатента от 24.02.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №968431 в отношении товаров 9 класса МКТУ.**