

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 01.09.2015, поданное по поручению компании ФОНТЕГРА ЭНТЕРПРАЙЗЕРС ЛИМИТЕД, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 02.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013732052, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2013732052 было подано 17.09.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «MEGA», «PRO», «OFFICE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита шрифтами разной высоты с использованием оригинальной графики. Слово «PRO» расположено в верхней части левого элемента буквы «М» мелким шрифтом. Слово «OFFICE» расположено под словом «MEGA» на фоне разомкнутого овала, верхняя часть которого проходит через букву «А». Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, красном цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 02.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013732052 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено,

что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «МЕГА MEGA» по свидетельству №454718, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;

- со знаком «MEGA» по международной регистрации №595541, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков установлено на основании фонетического сходства (полного фонетического вхождения) противопоставленных знаков в заявленное обозначение. Словесный элемент «PRO» является слабым элементом обозначения, а словесный элемент «OFFICE» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и указывает на назначение заявленных товаров (office - контора, канцелярия, помещение, здание, комплекс зданий, в котором работают служащие, и т.д. см. <http://slovary.yandex.ru>).

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.09.2015, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки различаются по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства, что определяется наличием в заявленном обозначении, помимо слова «MEGA», словесных элементов «PRO» и «OFFICE», которые произносятся отдельно, выделяются графически и образуют фантазийное словосочетание, семантика которого ассоциируется в сознании потребителя с оказанием помощи, большой услугой в поддержании гигиены и в хозяйственно-бытовых делах, в то время как противопоставленные обозначения обладают

только широко известным смысловым значением «большой». Кроме того, сравниваемые знаки производят совершенно разное общее зрительное впечатление в целом, прежде всего из-за цветового различия.

Заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленными знаками, следовательно, не обладает сходством с ними до степени смешения.

Кроме того, заявленное обозначение продолжает серию товарных знаков, принадлежащих заявителю, разработанных на базе товарного знака по свидетельству №312622, которые содержат обуславливающие их различительную способность идентичные (серийные) словесные и изобразительные элементы, имеющие одинаковое шрифтовое и цветовое исполнение, хорошо известных потребителям, покупающим товары в сети магазинов «Комус», принадлежащих холдингу, участником которого является заявитель.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2013732052.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.09.2013) поступления заявки №2013732052 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.


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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «MEGA», «PRO», «OFFICE», выполненные заглавными буквами латинского алфавита шрифтами разной высоты с использованием оригинальной графики. Слово «PRO» расположено в верхней части левого элемента буквы «М» мелким шрифтом. Слово «OFFICE» расположено под словом «MEGA» на фоне разомкнутого овала, верхняя часть которого проходит через букву «А».

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает словесный элемент «MEGA», поскольку остальные словесные элементы выполнены значительно более мелким шрифтом, кроме того, слово «OFFICE»

является неохраняемым элементом, который не играет роли в индивидуализации товаров заявителя.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №454718 представляет собой словесное обозначение «МЕГА/MEGA», выполненное заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Противопоставленный знак по международной регистрации №595541 также представляет собой словесное обозначение «MEGA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком определено на основании фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов «MEGA».

Некоторое визуальное различие между сравниваемыми знаками не играет решающей роли при установленном тождестве доминирующих словесных элементов. Кроме того, выполнение словесных элементов заглавными буквами латинского алфавита усиливает сходство сравниваемых обозначений в целом.

Однородность товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, обусловлена их совпадением по виду, назначению и виду материала, из которых они изготовлены. Кроме того, указанные товары относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимательности покупателей к которым значительно снижена, а опасность смешения, соответственно, увеличена.

Коллегия не может признать убедительным довод заявителя об отсутствии смешения однородных товаров 03 класса МКТУ, мотивированный тем, что все товары, маркированные заявленным обозначением, реализуются исключительно через магазины «Комус».

Сеть магазинов «Комус» реализует канцелярские товары и принадлежности для офиса, в то время как перечень товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, содержит парфюмерно-

косметические товары и товары, относящиеся к бытовой химии. Кроме того, условия реализации товаров и круг потребителей относятся к вспомогательным признакам однородности.

В целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

В отношении ссылок заявителя на принадлежащие ему товарные знаки со словом «MEGA», выполненные в той же графической манере и цветовой гамме, что и заявленное обозначение, коллегия отмечает, что все они зарегистрированы в отношении других товаров, неоднородных с товарами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013732052, следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия  
пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом  
следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.09.2015, и  
оставить в силе решение Роспатента от 02.06.2015.**