

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.06.2011, поданное Тоомакс Хандельс Гез.м.б.Х., Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009721387/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009721387/50 с приоритетом от 01.09.2009 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой «стилизованное изображение таблички со скругленными углами, внутри которой оригинальным шрифтом выполнено изобретенное слово MEROX, не имеющее смыслового значения». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в синем, сером, белом цветовом сочетании и в отношении товаров 01, 03, 06-09, 11, 12, 16, 17, 19-22, 27 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 24.03.2011 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009721387/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение (в силу фонетического признака сходства) сходно до степени смешения:

- со знаками: «MIROX» (международная регистрация №804523, приоритет от 13.05.2003) и «MIROX 3G» (международная регистрация №852936, приоритет от 22.09.2004), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 12, 19, 20 классов МКТУ;

- с серией товарных знаков, включающих словесные элементы «МИРАКС», «MIRAX», «MERAX», ранее зарегистрированных на имя одного лица (Бруквэйл Файненс Лимитед, Британские Виргинские Острова) в отношении однородных товаров 01, 03, 06-09, 11, 12, 16, 17, 19-22, 27 классов МКТУ (свидетельства: №363467, №365229 - приоритеты от 28.04.2008; №366368 - приоритет от 31.03.2008; №333002, №334052 - приоритеты от 19.04.2007; №324704, №324703, №330605, №330604, №316643, №347770, №301082, №310077 - приоритеты от 17.05.2005; №291608 - приоритет от 10.08.2004; №275056 - приоритет от 26.07.2004; №273374, №273373, №273371 - приоритеты от 22.04.2004; №242669 - приоритет от 07.03.2002; №240849 - приоритет от 25.12.2001);

- со знаком «MERAК» (международная регистрация №958882, приоритет от 17.12.2007), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ;

- со знаком «MERAК» (международная регистрация №739354, приоритет от 27.06.2000), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 06, 09, 11 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.06.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.03.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «MEROX» и противопоставленные знаки «MIROX» и «MIROX 3G» (международные регистрации №804523 и №852936)

фонетически не сходны, поскольку «разница во вторых буквах сравниваемых знаков, наличие дополнительного элемента в одном из противопоставленных знаков существенно влияют на фонетическое восприятие сравниваемых обозначений и придают им звучание, отличное друг от друга»;

- различие в графическом исполнении данных обозначений приводит к тому, что визуальное сходство между этими обозначениями отсутствует;

- с учетом того, что указанные выше сравниваемые обозначения являются фантазийными, то они не могут быть сравнимы по семантическому критерию:

- что касается заявленного обозначения «MEROX» и противопоставленных знаков, включающих словесные элементы «МИРАКС», «MIRAX», «MERAX», то они также не сходны фонетически в силу существующей разницы во вторых и в четвертых буквах в словах «MEROX» - «MIRAX» - «МИРАКС» и разницы в четвертых буквах в словах «MEROX» - «MERAX», а также наличия дополнительных словесных элементов в противопоставленных знаках;

- упомянутые обозначения не являются сходными семантически, «поскольку дополнительные словесные элементы в противопоставленных товарных знаках придают им семантический образ, совершенно отличный от заявленного обозначения»;

- также указанные обозначения не сходны визуально, так как различны в графическом исполнении;

- заявленное обозначение «MEROX» и противопоставленные знаки со словесным элементом «MIRAK» (международные регистрации №739354 фонетически не сходны, в силу наличия разницы в четвертых и в последних буквах сравниваемых знаков;

- визуальное сходство данных обозначений отсутствует, так как их графическое исполнение различно (в написании используются разные шрифты), в противопоставленном знаке (международная регистрация №739354 содержится оригинальный изобразительный элемент).

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.03.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009721387/50 в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.09.2009) поступления заявки №№2009721387/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым

(семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

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).

В соответствии с требованиями 14.4.2.3 Правил, изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 по заявке №2009721387/50 является комбинированным, представляющим собой прямоугольную рамку синего цвета, внутри которой на серо-белом фоне расположен словесный элемент «MEROX», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буква «R» имеет более крупный размер, чем все остальные буквы.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 01, 03, 06-09, 11, 12, 16, 17, 19-22, 27 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленные знаки «MIROX», международная регистрация №804523 – [1] и «MIROX 3G», международная регистрация №852936 – [2]

представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [1] предоставлена в отношении товаров 12, 19, 20 классов МКТУ, знаку [2] - в отношении товаров 19, 20 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки по свидетельствам №363467, №365229, №366368, №333002, №334052, №324704, №324703, №330605, №330604, №316643, №347770, №301082, №310077, №291608, №275056, №273374, №273373, №273371, [3-20], представляющие собой комбинированные обозначения, зарегистрированы на имя одного и того же лица, а именно Бруквэйл Файненс Лимитед, Британские Виргинские Острова. В указанных знаках основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «MIRAX» (и как вариант его исполнения «МИРАКС») поскольку указанные элементы занимает доминирующее положение в знаках и именно на них в первую очередь акцентируется внимание потребителей. Таким образом, противопоставленные знаки [3-20] представляют собой серию знаков, в основу которой положен словесный элемент «MIRAX» (и как вариант его исполнения «МИРАКС»).

Правовая охрана знакам [3-4] предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ; знаку [5] - в отношении товаров и услуг 05, 10, 16, 35, 44 классов МКТУ; знакам [6-9] - в отношении товаров 01-34 классов МКТУ и услуг 35-45 классов МКТУ; знакам [10-11,15] - в отношении товаров и услуг 16, 35-39, 41, 42 классов МКТУ; знакам [12,18] - в отношении товаров и услуг 05, 16, 35 классов МКТУ; знаку [13] - в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ; знаку [14] - в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ; знакам [16-17,20] - в отношении товаров и услуг 05, 16, 35-39, 42 классов МКТУ; знаку [19] - в отношении товаров и услуг 16, 35-39, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки по свидетельству №242669 – [21] и по свидетельству №240849 – [22] являются комбинированными, в состав которых входит словесный элемент «MERAX», выполненный буквами латинского

алфавита, расположенный между горизонтальными линиями. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №958882 – [23] представляет собой словесное обозначение «MERAК», выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №739354 – [24] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «MERAК», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент, расположенный справа от словесного, представляющий собой композицию, состоящую из шестиугольника и параллельных прямых. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 06, 09, 11 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В заявленном обозначении, как и в противопоставленных знаках [22-24], основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь. В противопоставленных знаках [3-20], представляющих собой серию знаков, как указано выше, основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «MIRAX» (и как вариант его исполнения «МИРАКС»).

Таким образом, сравнительному анализу подлежат словесные элементы «MEROX» рассматриваемого обозначения и «MIROX» - «MIRAX» - «МИРАКС» - «MERAХ» - «MERAК» противопоставленных знаков [1-24].

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения:

- «MEROX» и «MIROX» следует признать сходными в силу тождества звучания конечных частей [-ROX] и сходства звучания начальных частей [ME-] - [MI-];

- «MEROX» и «MIRAX» - «МИРАКС» сходны в силу наличия близких и совпадающих звуков, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, одинакового числа слогов в обозначениях, весьма близкого состава гласных, одинакового состава согласных;

- «MEROX» и «MERAX» - «MERAК» следует также признать сходными в силу тождества звучания начальных частей [ME-] и сходства звучания конечных частей [-ROX] - [-RAX] - [RAК].

При проведении фонетического анализа коллегией принято во внимание, что произношение безударных гласных «О» и «А», «Е» и «И/І» совпадает.

Наличие в противопоставленных знаках [3-20] дополнительных словесных элементов в данном случае не вносит достаточной различительной способности, поскольку словесный элемент «MIRAX»/«МИРАКС», является наиболее сильным элементом знаков.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном языке, то есть являются вымышленными. Указанное не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Графические отличия сравниваемых обозначений носят второстепенный характер.

Ввиду изложенного в данном случае превалирует фонетический критерий сходства.

Поскольку в сравниваемых обозначениях словесные элементы «MEROX» - «MIROX» - «MIRAX» - «МИРАКС» - «MERAX» - «MERAК», являющиеся основными или единственными элементами сравниваемых обозначений, фонетически сходны, то можно сделать вывод о сходстве сравниваемых



обозначений в целом, несмотря на некоторые отличия в графическом исполнении и наличии иных словесных элементов.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта. Заявителем однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-24] в отношении однородных товаров 01, 03, 06-09, 11, 12, 16, 17, 19-22, 27 классов МКТУ обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения от 10.06.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 24.03.2011.**