

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 07.11.2007, поданное ООО «МИКОН», г. Набережные Челны (далее - заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) о регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005717175/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005717175/50 с приоритетом от 13.07.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «МИКОН», которое является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к заявленному перечню товаров и услуг.

Экспертизой 25.05.2007 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении части товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ. В отношении остальной части товаров 09, части услуг 42 и всех услуг 37 классов МКТУ заявленному обозначению отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение «МИКОН» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- знаками «NEG MICON» по международным регистрациям №706449[1] с приоритетом от 18.12.1998 и №708504[2] с приоритетом от 18.12.1998 в отношении однородных товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ;

- словесным знаком «MiCOM» по международной регистрации №761647[3] с конвенционным приоритетом от 21.11.2000 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- обозначением «Микон – К» по заявке №2005721137/50 с приоритетом от 24.05.2005 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ [4].

Степень сходства сравниваемых обозначений и однородность товаров были установлены экспертизой в соответствии с пунктами 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.11.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивированное следующими доводами:

1. Заявленное на регистрацию обозначение «МИКОН» представляет собой слово искусственного происхождения.

2. Противопоставленные знаки «NEG MICON», «MiCOM» имеют, прежде всего, фонетические различия с заявленным обозначением, поскольку заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита и имеет определенное произношение «МИ-КОН» с ударением на второй слог, а противопоставленные знаки выполнены буквами латинского алфавита, имеют в своем составе другие буквы и звуки, что, в свою очередь, определяет различное произношение такое, как, например, «НЕГ МАЙКОН», «МАЙКОМ».

3. В отношении противопоставленного комбинированного обозначения «МИКОН-К», заявленного на имя ООО «МИКОН-К», заявитель просит экспертизу учесть то, что данное предприятие, действуя на том же рынке, что и

заявитель, целенаправленно осуществляло деятельность, противоречащую законодательству, причинило крупный материальный ущерб заявителю, и его действия были признаны в установленном порядке актом недобросовестной конкуренции согласно Решению №59-02-06/2540 Управления антимонопольной службы РФ по республике Татарстан, кроме того, в отношении ООО «МИКОН-К» было возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ в связи с незаконным использованием товарного знака «МИКОН», принадлежащего заявителю.

4. Заявитель ООО «МИКОН» на протяжении более десяти лет занимается разработкой, производством и реализацией приборов, используемых в нефтегазовой промышленности, данная продукция поставляется на российский и международный рынок.

5. Результатом многолетней деятельности заявителя является создание высокотехнологичной, конкурентноспособной продукции, пользующейся большим спросом у предприятий нефтегазовой промышленности, как в России, так и за рубежом.

6. Все приборы и системы, а также вся конструкторско-техническая документация на продукцию принадлежит ООО «МИКОН», технические разработки заявителя и производимое им оборудование разрабатывается и производится с использованием собственного программного обеспечения.

7. Широкая известность и популярность оборудования под знаком «МИКОН» являются также результатом больших финансовых вложений заявителя в рекламу и продвижение своей продукции, в том числе участие в многочисленных международных выставках, за что ООО «МИКОН» награждалось дипломами.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил копию решения Роспатента от 10.05.2008 по заявке №2005713840/50 на 14л. [5].

Кроме указанных материалов заявитель представил скорректированный перечень товаров 09, услуг 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация заявленного обозначения:

09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня, все перечисленные товары для использования в нефтегазовой промышленности.

37 – строительство; ремонт; установка оборудования, все перечисленные услуги для использования в нефтегазовой промышленности.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба, все перечисленные услуги для использования в нефтегазовой промышленности.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение экспертизы и принять решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.07.2005) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «МИКОН», не имеющий смыслового значения.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 09, услуг 42 и всех услуг 37 основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц знаков по международным регистрациям и заявки с более ранним приоритетом.

При рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при принятии решения об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно:

- экспертизой 08.06.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по противопоставленной заявке [4], которое не было обжаловано в Палате по патентным спорам.

В связи с этим заявленное обозначение [4] может быть исключено из категории противопоставлений, поскольку не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Противопоставленный знак [1] состоит из словесных элементов «NEG MICON», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным и состоит из словесных элементов «NEG MICON». Буквы в словесном элементе «NEG» являются заглавными и разделены между собой точками в средней части. В конце словесного элемента «MICON» изображена маленькая буква «R» в круге, расположенная в верхней части буквы «N». Все словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой три параллельные незаконченные окружности, расположенные в левом углу над буквой «N» словесного элемента «NEG».

Противопоставленный знак [3] представляет собой словесный элемент «MiCOM», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «МИКОН» и противопоставленных знаков [1, 2] по признакам сходства показал следующее.

Сопоставляемые обозначения содержат фонетически сходные словесные элементы МИКОН/MICON, в которых полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

Вместе с тем при обращении к общедоступным словарям русского и иностранных языков и другой словарно-справочной литературе таких лексических единиц, как «МИКОН» и «MICON» не выявлено, что не позволяет провести их сравнение по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Выполнение словесных составляющих сопоставляемых обозначений буквами различных алфавитов (латинского и русского), а также их различная длина, обусловленная наличием дополнительного словесного элемента в знаках [1-2], придает им визуальное отличие.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «МИКОН» и противопоставленного знака [3] показал следующее.

Сопоставляемые обозначения МИКОН и MiCOM являются фонетически сходными, так как совпадают 4 начальных звука из 5-ти, причем звуки «эн» и «эм», расположенные в конце обозначений, являются сонорными и близки по звучанию.

Сравнение данных обозначений по смысловому фактору сходства не представляется возможным, так как они не имеют смыслового значения.

Что касается графического сходства, то в данном случае этот фактор не оказывает существенного влияния на сходство или различие знаков в силу того, что сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом без использования оригинальных графических решений.

В отношении однородности товаров и услуг Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, услуг 37 и 42 классов МКТУ, а именно:

09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня, все перечисленные товары для использования в нефтегазовой промышленности.

37 - строительство; ремонт; установка оборудования, все перечисленные услуги для использования в нефтегазовой промышленности.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба, все перечисленные услуги для использования в нефтегазовой промышленности.

Таким образом, все товары и услуги заявленного обозначения относятся к области нефтегазовой промышленности.

Правовая охрана противопоставленным знакам [1, 2] предоставлена, в частности, для товаров 09, услуг 37 и 42 классов МКТУ, а именно: электрическое,

электронное и компьютерное оборудование для «ветряных мельниц» или «ветряных электростанций», монтаж, строительство, установка, обслуживание и ремонт «ветряных мельниц» или «ветряных электростанций», научно-исследовательские разработки и испытания «ветряных мельниц» или «ветряных электростанций» и их запасных частей. Данные товары и услуги предназначены для использования в области энергетики, связаны с развитием, испытанием и исследованием энергии.

Таким образом, товары и услуги заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1,2] не являются однородными, поскольку используются и предоставляются в разных отраслях (нефтегазовой и энергетической) промышленности.

Что касается товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых действует международная регистрация [3], а именно: «электронные и/или цифровые реле, используемые для защиты высоковольтных систем электропитания и связанных с ними программ», то они являются однородными части товаров 09 класса МКТУ, указанных в уточненном перечне, а именно: «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством», поскольку сравниваемые товары относятся к одному родовому понятию «электрическое оборудование», соотносятся между собой как категории род/вид, имеют близкое назначение и один круг потребителей.

Однородность указанной выше части товаров 09 класса МКТУ и сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком [3] свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

С учетом изложенного выше Палата по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о возможности смешения товаров и услуг, маркированных рассматриваемыми обозначениями, в гражданском обороте, в отношении другой части товаров 09 и всех услуг 37, 42 классов МКТУ, приведенных в уточненном перечне.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.11.2007, изменить решение экспертизы от 25.05.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 09- приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня, все перечисленные товары для использования в нефтегазовой промышленности.
- 37- строительство; ремонт; установка оборудования, все перечисленные услуги для использования в нефтегазовой промышленности.
- 42- научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба, все перечисленные услуги для использования в нефтегазовой промышленности.

Приложение: сведения об уплате пошлины на 1 л. в 1 экз.