

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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, поступившее 07.12.2015 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 1189070, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «MIRAMAR» с конвенционным приоритетом от 07.06.2013 была произведена Международным Бюро ВОИС 06.12.2013 за №1189070 для товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Landmark Associates LLC, США (далее – заявитель).

Знак «MIRAMAR» по международной регистрации № 1189070 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.08.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1189070. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1189070 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1189070 сходен до степени смешения с товарным знаком «MIRAMAX» по свидетельству № 323949, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя иного лица.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.12.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 11.08.2015 по следующим причинам:

- сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому критерию сходства, так как отличаются окончаниями, «maг/maх», в обозначении по международной регистрации присутствует отчетливый согласный звук «Р»;

- «MIRAMAX» является изобретенным словом, а «MIRAMAR», напротив, является значимым словом и в переводе с португальского языка означает «созерцание моря»;

- заявленный знак регистрируется для крайне узкой сферы деятельности, а именно: компьютеры; программное обеспечение для разработки приложений; программное обеспечение для операционной системы компьютеров;

- владелец противопоставленного товарного знака, компания Мирамакс ЛЛК, хорошо известна в Российской Федерации как компания по производству независимого кино.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1189070 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (07.06.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1189070 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

На основании 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «MIRAMAR» по международной регистрации № 1189070 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «MIRAMAX» по свидетельству №323949 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ сходства сравниваемых обозначений, показал, что они являются фонетически сходными, поскольку отличаются только одной буквой в конце «X/R».

Обозначение «MIRAMAX» не имеет лексического значения, в связи с чем провести анализ сходства по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Довод заявителя, что словесный элемент «MIRAMAR» в переводе с португальского языка означает «созерцать море» не влияет на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку португальский язык не является распространенным на территории Российской Федерации.

Сближает знаки также выполнение их стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ однородности товаров показал, что товары 9 класса МКТУ знака по международной регистрации №1189070 являются однородными товарам 09 класса МКТУ,

в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку часть из них полностью совпадает, а другие соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, обозначение по международной регистрации №1189070 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №323949 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 11.08.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1189070 следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.12.2015, оставить в силе решение Роспатента от 11.08.2015.