

Приложение
к решению Федеральной службы по
интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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), рассмотрела возражение от 25.10.2011, поданное ООО «ФитоЭксперт», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) от 26.07.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010725659, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010725659 с приоритетом от 09.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров/услуг 05, 30, 32, 33 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «MENERGIZER», выполненное заглавными буквами черного цвета латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 26.07.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010725659 в отношении части товаров 05 и 32 классов МКТУ и всех товаров/услуг 33 и 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 05, 32 и всех товаров 30 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «MANAGIZER» по свидетельству № 410190, ранее

зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров/услуг 05, 30 и 32 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 25.10.2011, доводы которого сводятся к следующему:

1. заявленное обозначение и противопоставленный знак имеют существенные фонетические отличия (в составе гласных и согласных в начальных звуках, расстановке ударения);
2. совпадения по последним пяти звукам и количеству слогов нельзя признать определяющими;
3. заявленное обозначение не является лексической единицей какого-либо языка, но включает слова: energy (энергия), energize (возбуждать, побуждать к действиям; подавать напряжение), energizer (активизатор);
4. противопоставленный товарный знак также не является лексической единицей, но включает слово manage (руководить, управлять, справляться);
5. таким образом, словесные элементы заявленного и противопоставленного обозначений не являются лексическими единицами, но включают слова, имеющие различную смысловую нагрузку;
6. различия в виде шрифта буквенных символов позволяют утверждать, что заявленное и представленное экспертизой обозначения имеют визуальные отличия.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 26.07.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (09.08.2010) поступления заявки № 2010725659 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 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, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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. 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 «MENERGIZER» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 410190 представляет собой словесное обозначение «MANAGIZER», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Товарный знак зарегистрирован, в том числе, для товаров 05, 29, 30 и 32 классов МКТУ [2].

Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Сходство заявленного обозначения «MENERGIZER» и противопоставленного товарного знака «MANAGIZER» обусловлено фонетическим и графическим сходством. Вывод о фонетическом сходстве основан на наличии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях (совпадения 7 из 10 букв и звуков), тождестве последних частей «GIZER», месте совпадающих звукосочетаний, одинаковом числе слогов. Графическое сходство определяется на основании выполнения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Семантический анализ сравниваемых обозначений провести не представляется возможным ввиду отсутствия у сравниваемых обозначений «MENERGIZER»/«MANAGIZER» лексических значений.

Сходство сравниваемых обозначений по фонетическому и графическому факторам сходства свидетельствует о сходстве в целом.

Анализ товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2], показал, что они соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, условие сбыта, круг потребителей, а, следовательно, являются однородными. В связи с чем, у потребителя возникает представление о принадлежности этих услуг одному лицу. Однородность товаров, заявителем в возражении не оспаривалась.

Таким образом, палатой по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 05, 30 и 32 классов МКТУ и следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака в целом, что подтверждает правомерность решения Роспатента от 26.07.2011.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.10.2011, оставить в силе решение Роспатента от 26.07.2011.