

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 21.09.2005 на решение экспертизы о регистрации в качестве товарного знака словесного обозначения «MINTEQ», поданное Спэшэлти Минералс Мичиган Инк., корпорация штата Мичига, США/ Specialty Minerals (Michigan) Inc. (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Заявителем подана заявка № 2003720644/50 с приоритетом от 22.10.2003 на регистрацию обозначения «MINTEQ» в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 06, 07, 09, 19 и услуг 37, 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Заявленное словесное обозначение представляет собой изобретенное слово «MINTEQ», не имеющее смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом первые три буквы слова выполнены курсивом.

Экспертиза приняла решение от 24.06.2005 о регистрации заявленного обозначения «MINTEQ» только для товаров и услуг 01, 06, 07, 09, 19, 42 (части) классов МКТУ.

Основанием для частичного отказа в регистрации заявленного обозначения послужило наличие ранее зарегистрированных на имя другого лица товарных знаков, препятствующих регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 37, 42 (части) классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее - Закон) и пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В результате проведения автоматизированного поиска экспертизой выявлены товарные знаки «MINTEK», ранее зарегистрированные на имя Общества с ограниченной ответственностью «АйТиИ», Москва, по свидетельствам № 248617 с приоритетом от 07.03.2002 и № 244864 с приоритетом от 25.12.2001 для однородных услуг 37 и 42 классов МКТУ.

По мнению экспертизы, выявленные товарные знаки являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением в отношении вышеуказанных однородных услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.09.2005, поданном заявителем, выражено несогласие с решением экспертизы.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель полагает, что заявленное обозначение «MINTEQ» и противопоставленные знаки «MINTEK» не являются сходными до степени смешения ни по одному из критериев, предусмотренных действующим законодательством;
- заявленное словесное обозначение имеет определенную стилизацию, а именно: первые три буквенных символа выполнены курсивом, заключительная буква Q имеет характерное, нетипичное написание;
- противопоставленные знаки, напротив, представляют собой комбинированные обозначения, в которых доминирует изобразительная составляющая в виде круга, разделенного на две части: левая часть – стилизованное изображение земного шара, правая часть – стилизованное изображение солнца, окруженного протуберанцами. На фоне данного изображения находятся словесные элементы, шрифтовая стилизация которых различна и сочетается с левой и правой частями графического элемента, описанного выше. Ввиду особой шрифтовой стилизации противопоставленных знаков их словесная часть воспринимается как два отдельных слова «MIN» и «ТЕК»;
- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки существенным образом разнятся как по общему зрительному впечатлению, так и в деталях. При этом семантическое сходство сравниваемых знаков отсутствует;

- заявитель утверждает, что существенное отличие сопоставляемых обозначений с точки зрения визуального и семантического аспектов является определяющим, в связи с чем фонетический критерий не может быть признан основным при установлении сходства вышеуказанных товарных знаков;
- заявитель обращает внимание на то, что правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг, имеющих определенную специфику и предназначенных для специалистов. В силу специфики своего назначения, сравниваемые услуги имеют существенно различающиеся условия предоставления и круг потребителей. Заявитель считает, что заявленные услуги и услуги, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, не являются однородными.

С учетом изложенного, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 24.06.2005 и о регистрации заявленного обозначения «MINTEQ» в отношении всего перечня заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам установила следующее.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом приоритета заявки № 2003720644/50 на регистрацию словесного товарного знака «MINTEQ» (22.10.2003) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанные Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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.

Положения пунктов 2.8.1 и 2.8.2 Правил повторяют содержание вышеизложенной части пункта 1 статьи 7 Закона.

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.

Пунктом 14.4.2.2. Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно вышеприведенному пункту 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

На основании пункта 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 представляет собой изобретенное слово «MINTEQ», не имеющее смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом первые три буквы слова выполнены курсивом.

Противопоставленные товарные знаки являются комбинированными и включают словесный элемент «MINTEK», расположенный на фоне изобразительного элемента в виде стилизованного изображения земного шара. Словесный элемент «MINTEK» выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Три последних буквенных символа выделены жирным шрифтом.

Довод возражения о том, что в противопоставленных знаках доминирующим следует признать изобразительный элемент, не может быть признан убедительным.

В соответствии со сложившейся практикой определения сходства обозначений, обобщенной в Методических рекомендациях по проверке

заявленных обозначений на тождество и сходство¹ (далее – Методические рекомендации), в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Более того, в пункте 6.3 Методических рекомендаций отмечено, что частое присутствие в товарных знаках изображения земного шара ослабило различительную способность этого элемента.

Таким образом, при сравнении заявленного обозначения и противопоставленных комбинированных знаков, прежде всего, необходимо оценивать сходство словесных элементов.

Обозначения «MINTEQ» и «MINTEK» имеют совпадающий состав гласных и согласных звуков, одинаковое количество и состав слогов, одинаковое ударение, т.е. являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства.

Незначительные отличия в шрифтовом исполнении отдельных буквенных символов, входящих в состав словесных элементов «MINTEQ» и «MINTEK», а также отличие последних букв «Q» и «K» не могут оказать существенного влияния при восприятии этих знаков потребителем.

Ввиду того, что слова «MINTEQ» и «MINTEK» являются изобретенными, их сопоставление по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Следовательно, экспертизой правомерно сделан вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными знаками до степени смешения на основании фонетического критерия сходства .

Заявленные услуги 37 класса МКТУ «ремонт и установка огнеупорных футеровок для промышленности по производству железа и стали; технические консультации по вопросам установки, ремонта и технического обслуживания оборудования для ремонта и исследования огнеупорных футеровок» являются видовыми понятиями по отношению к родовому понятию услуг 37 класса МКТУ «строительство, ремонт, установка оборудования», указанных в перечне противопоставленных товарных знаков.

¹ Н.П.Грешнева, В.В.Орлова. Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство. М.: ВНИИПИ. 1997. С. 13, 15.

Часть заявленных услуг 42 класса МКТУ «консультации по вопросам эксплуатационных качеств и работы оборудования для ремонта и исследования огнеупорных футеровок» являются видовым понятием по отношению к родовому понятию услуг 42 класса МКТУ «профессиональные консультации (не связанные с деловыми операциями)» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 244864.

Следовательно, доводы возражения о неоднородности вышеуказанных услуг противоречат положению пункта 14.4.3. Правил и не могут быть признаны правомерными.

Таким образом, оспариваемое решение экспертизы от 24.06.2005 вынесено в полном соответствии с действующим законодательством в области охраны товарных знаков.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 21.09.2005, оставить в силе решение экспертизы от 24.06.2005.