

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.05.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Мегард Групп", Россия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007741592/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007741592/50 с приоритетом от 28.12.2007 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак представляет собой композицию из монограммы, образованной латинскими буквами «M» и «G», выполненными в оригинальной графической манере, и фантазийного словесного элемента «МЕГАРД», выполненного в кириллице в оригинальной графике. Справа от словесного элемента расположена буква «R» в круге, являющаяся неохраняемым элементом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в черном, коричневом, светло-коричневом, желтом, серо-голубом, светло-серо-голубом цветовом сочетании и в отношении товаров 05, 10, 18, 25 и услуг 35-37, 39-41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.10.2008 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007741592/50 только в отношении части товаров 05 класса МКТУ и всех товаров и услуг 10, 18, 25, 37, 40, 43 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части товаров 05 класса МКТУ и всех услуг 35, 36, 39,

41 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком по международной регистрации №687878, с конвенционным приоритетом от 24.06.1997, зарегистрированным на имя другого лица, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [1];
- с товарным знаком по свидетельству №251018, с приоритетом от 25.09.2002, зарегистрированным на имя другого лица, в отношении однородных услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ [2].

Кроме того, в заключении указано, что буква «R» в круге является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.05.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в части отказа в регистрации в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Доводы возражения сводятся к тому что, заявителем направлено в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №687878 в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.10.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007741592/50 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.12.2007) поступления заявки №2007741592/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

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 заявлении 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 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.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2007741592/50 является комбинированным. Изобразительная часть представляет собой графический элемент, выполненный в виде монограммы, образованной латинскими буквами «M» и «G». Словесная часть состоит из элемента «МЕГАРД», выполненного русскими буквами в оригинальной графической манере. Справа от словесного элемента расположена буква «R» в круге, являющаяся неохраняемым элементом, так как не обладает различительной способностью.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «MIGARD», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «МЕГАРТ», выполненный буквами русского алфавита, в оригинальной графической манере, красным цветом. Под ним расположен графический элемент, выполненный в виде прямоугольника черного цвета, в который вписан словесный элемент «МЕДИА», выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, белым цветом. Словесный элемент «МЕДИА» является неохраняемым элементом товарного знака. Знак охраняется в красном, белом, черном цветовом сочетании.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ.

При оценке тождества и сходства обозначений учитывается сходство доминирующих элементов, на которые в большей степени фиксируется внимание потребителей. Также учитывается сходство и тождество именно охранных элементов, если обозначение состоит из охранных элементов или неохранных элементов. Вместе с тем, в комбинированных обозначениях основным элементом является словесный, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителей.

Таким образом, в виду доминирования в заявлении обозначении и в противопоставленных знаках [1,2] словесных элементов «МЕГАРД», «MIGARD», «МЕГАРТ» сравнительному анализу подлежат соответствующие словесные элементы.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и знаков [1,2] показал, что заявленное обозначение содержит в своем составе словесный элемент «МЕГАРД», сходный фонетически со словесными элементами «MIGARD», «МЕГАРТ» противопоставленных знаков [1,2]. Фонетическое сходство словесных элементов «МЕГАРД» - «МЕГАРТ» обусловлено тождеством звучания начальных частей (МЕГ-) и сходством звучания конечных частей (АРД – АРТ), а фонетическое сходство словесных элементов «МЕГАРД» - «MIGARD» обусловлено сходством начальных частей (МЕГ-MIG) и тождеством звучания конечных частей (АРД-ARD).

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается графического признака сходства, то поскольку ассоциация обозначений друг с другом достигается за счет фонетически сходных словесных элементов, несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку, графический фактор сходства в данном случае не является определяющим.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1,2] по фонетическому фактору сходства

словесных элементов, которые являются доминирующими или единственными в сравниваемых обозначениях.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало, что сравниваемые товары и услуги 05, 35, 36, 39, 41 классов МКТУ, указанные в перечне заявки №2007741592/50, и товары 05 класса МКТУ противопоставленного знака [1] и услуги 35, 36, 39, 41 классов МКТУ противопоставленного знака [2] однородны, поскольку соотносятся одни к другим как вид/род, а также имеют одно назначение.

Заявителем в возражении однородность товаров и услуг не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения противопоставленных знаков [1, 2] в отношении части товаров 05 класса МКТУ и всех услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ обоснованным.

Вместе с тем коллегией установлено, что на дату (23.10.2009) принятия возражения к рассмотрению правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №687878 была досрочно полностью прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам от 28.08.2009.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2007741592/50 для части заявленных товаров 05 класса МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении всех услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 04.05.2009, изменить решение Роспатента от 30.10.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007741592/50 в отношении следующих товаров и услуг:

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

(526)

®.

(591)

черный, коричневый, светло-коричневый, желтый, серо-голубой, светло-серо-голубой

(511)

05 - акарициды; аконитин; алкалоиды для медицинских целей; альгициды; альдегиды для фармацевтических целей; амальгамы зубные из золота; амальгамы стоматологические; аминокислоты для ветеринарных целей; аминокислоты для медицинских целей; антибиотики; ацетат алюминия для фармацевтических целей; ацетаты для фармацевтических целей; бактерициды; бальзамы для медицинских целей; бандажи гигиенические; бандажи перевязочные; биоциды; браслеты для медицинских целей; браслеты противоревматические; бром для фармацевтических целей; бумага для горчичников; бумага клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; вазелин для медицинских целей; вакцины; ванны кислородные; вата асептическая, антисептическая; вата гигроскопическая; вата для медицинских целей; вещества диетические для медицинских целей; вещества контрастные радиологические для медицинских целей; вещества питательные для микроорганизмов; вещества радиоактивные для медицинских целей; висмут азотно-кислый основной для фармацевтических целей; вода мелиссовая для фармацевтических целей; вода морская для лечебных ванн; воды минеральные для медицинских целей; воды термальные; волокна съедобных растений [не для употребления в пищу]; воск формовочный для стоматологических целей; газы для медицинских целей; гвяжкол для фармацевтических целей; гематоген; гемоглобин; гидрастин; гидрастинин; глицерин для медицинских целей; глицерофосфаты; глюкоза для медицинских целей; горечавка для фармацевтических целей; гормоны для медицинских целей; горчица для фармацевтических целей; горчичники; грязи для ванн; грязи лечебные; гуммигут для медицинских целей; гурьюн-бальзам для медицинских целей; дезодоранты [за исключением предназначенных для личного пользования]; дезодораторы для одежды или текстильных изделий; диастаза для медицинских целей; дигиталин; добавки кормовые для медицинских целей; добавки минеральные пищевые; добавки пищевые для медицинских целей; дрожжи для фармацевтических целей; желатин для медицинских целей; жир рыбий; изотопы для медицинских целей; инсектициды; йод для фармацевтических целей; йодиды для фармацевтических целей; йодиды

щелочных металлов для фармацевтических целей; йодоформ; каломель; камень винно-кислый для фармацевтических целей; камень винный для фармацевтических целей; камфора для медицинских целей; капсулы для лекарств; капсулы для фармацевтических целей; карамельки для медицинских целей; карандаши гемостатические; карандаши для лечения бородавок; карандаши каустические; кардонил [противопаразитарное средство]; каустики для фармацевтических целей; кашу для фармацевтических целей; квассия для медицинских целей; квебрахо для медицинских целей; кислород для медицинских целей; кислота галловая для фармацевтических целей; кислоты для фармацевтических целей; клей для зубных протезов; клейкие ленты для медицинских целей; кокайн; коллодий для фармацевтических целей; кольца противомозольные для ног; кольца противоревматические; конфеты лекарственные; кора ангустура для медицинских целей; кора деревьев для фармацевтических целей; кора кедрового дерева [репеллент]; кора кондураговая для медицинских целей; кора кротоновая; кора мангрового дерева для фармацевтических целей; кора миробалана для фармацевтических целей; кора хинного дерева для медицинских целей; корни лекарственные; корни ревеня для фармацевтических целей; корпия для медицинских целей; крахмал для диетических или фармацевтических целей; креозот для фармацевтических целей; кровь для медицинских целей; культуры микроорганизмов для медицинских или ветеринарных целей; куаре; лаки для зубов; лакричник для фармацевтических целей; лактоза; лейкопластыри; лекарства от запоров; лецитин для медицинских целей; лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; лосьоны для фармацевтических целей; люпалин для фармацевтических целей; магнезия для фармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических целей; мази от солнечных ожогов; мази ртутные; мази, предохраняющие от обморожения, для фармацевтических целей; марля для перевязок; масла для защиты от слепней, оводов; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей; масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; мастики для зубов; материалы абразивные стоматологические; материалы для зубных слепков; материалы для пломбирования зубов; материалы перевязочные медицинские; материалы хирургические перевязочные; медикаменты; медикаменты для ветеринарных целей; медикаменты для серотерапии; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; ментол; микстуры; молескин для медицинских целей; молоко белковое; молоко миндалевое для фармацевтических целей; молочко пчелиное маточное для медицинских целей; молочные ферменты для фармацевтических целей; мох ирландский для медицинских целей; мука для детского питания; мука для фармацевтических целей; мука из льняного семени для фармацевтических целей; мука рыбная для фармацевтических целей; мухоловки клейкие; мята для фармацевтических целей; наборы аптекарские [портативные]; напитки диетические для медицинских целей; напитки из солодового молока для медицинских целей; наркотики; настои лекарственные; настойка йода; настойка эвкалипта для фармацевтических

целей; настойки для медицинских целей; опий; оподельдок; отвары для фармацевтических целей; ошейники противопаразитарные для животных; палочки лакричные для фармацевтических целей; палочки серные [дезинфицирующие средства]; панталоны гигиенические для страдающих недержанием; пектины для фармацевтических целей; пеленки гигиенические для страдающих недержанием; пепсины для фармацевтических целей; пептоны для фармацевтических целей; пероксид водорода для медицинских целей; пилюли для фармацевтических целей; пиявки медицинские; плазма крови; пластири медицинские; повязки глазные, используемые в медицинских целях; повязки для горячих компрессов; повязки для компрессов; повязки наплечные хирургические; подушечки мозольные; подушечки, используемые при кормлении грудью; помады медицинские; порошок из шпанских мушек; порошок пиретрума; пояса для гигиенических женских прокладок; препараты антидиуретические; препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских или ветеринарных целей; препараты бальзамические для медицинских целей; препараты белковые для медицинских целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты биологические для медицинских целей; препараты ветеринарные; препараты висмута для фармацевтических целей; препараты витаминные; препараты диагностические для медицинских целей; препараты для ванн лечебные; препараты для лечения геморроя; препараты для лечения костных мозолей; препараты для облегчения прорезывания зубов; препараты для обработки ожогов; препараты для окуривания медицинские; препараты для органотерапии; препараты для освежения воздуха; препараты для очистки воздуха; препараты для расширения бронх; препараты для стерилизации; препараты для стерилизации почвы; препараты для удаления мозолей; препараты для удаления перхоти фармацевтические; препараты для уничтожения вредных животных; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты для уничтожения мышей; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты для уничтожения паразитов; препараты для ухода за кожей фармацевтические; препараты для чистки контактных линз; препараты известковые для фармацевтических целей; препараты лекарственные для ванн; препараты медицинские для выращивания волос; препараты опиумные; препараты противоспоровые; препараты с микроэлементами для человека или животных; препараты сульфамидные лекарственные; препараты фармацевтические; препараты фармацевтические от солнечных ожогов; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты ферментативные для медицинских целей; препараты химико-фармацевтические; препараты химические для ветеринарных целей; препараты химические для диагностики беременности; препараты химические для медицинских целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки пораженного винограда; препараты химические для обработки против милдью; препараты химические для обработки против филлоксера; препараты химические для

фармацевтических целей; препараты, используемые при обморожении; препараты, предохраняющие от моли; примочки глазные; примочки свинцовые; проводники химические для электрокардиографических электродов; продукты белковые пищевые для медицинских целей; продукты детского питания; продукты диетические пищевые для медицинских целей; продукты обработки хлебных злаков, побочные, используемые для медицинских целей; прокладки гигиенические женские; прокладки для трусов гигиенические; радий для медицинских целей; раствор хлорала водный для фармацевтических целей; растворители для удаления лейкопластырей; растворы вагинальные; растворы для контактных линз; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; резина для медицинских целей; резина для стоматологических целей; резинка жевательная для медицинских целей; репеллент [окуривание]; репелленты; репелленты для собак; салфетки, подушечки гигиенические; салфетки, пропитанные лекарственными средствами; сассапариль для медицинских целей; сахар для медицинских целей; сбор чайный противоастматический; свечи курительные; свечи медицинские; семя льняное для фармацевтических целей; сигареты, не содержащие табак, для медицинских целей; сиккативы для медицинских целей; сиропы для фармацевтических целей; скрипидар для фармацевтических целей; смазка используемая при доении; смазки для ветеринарных целей; смазки для медицинских целей; сноторные; сода питьевая для фармацевтических целей; соли для ванн из минеральных вод; соли для лечебных ванн; соли для медицинских целей; соли калия для медицинских целей; соли натрия для медицинских целей; соли нюхательные; соли, входящие в состав минеральных вод; солод для фармацевтических целей; сперма для искусственного оплодотворения; спирт медицинский; сплавы благородных металлов для стоматологических целей; спорынья для фармацевтических целей; средства анестезирующие; средства антисептические; средства болеутоляющие; средства вспомогательные для медицинских целей; средства вяжущие; средства глистогонные; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для химических туалетов; средства для подавления аппетита, используемые в медицинских целях; средства для похудания медицинские; средства для уничтожения паразитов; средства для ухода за полостью рта медицинские; средства жаропонижающие; средства кровоочистительные; средства моющие для животных; средства моющие для медицинских целей; средства моющие для скота; средства моющие для собак; средства нарывные; средства от головной боли; средства против потения; средства против потения ног; средства противозачаточные химические; средства противопаразитарные; средства слабительные; средства тонизирующие [лекарственные препараты]; средства укрепляющие нервы; средства, способствующие пищеварению, фармацевтические; среды питательные для культур бактерий; стероиды; стрихнин; сыворотки; таблетки нашатыря; тампоны гигиенические для женщин; тампоны для заживления ран; тимол для фармацевтических целей; ткани хирургические; травы курительные для лечебных целей; травы лекарственные; транквилизаторы; транспланаты хирургические [живые ткани]; трусы

гиgienические женские; уголь древесный для фармацевтических целей; укроп для медицинских целей; фарфор для зубных протезов; фенолы для фармацевтических целей; ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических целей; формальдегид для фармацевтических целей; фосфаты для фармацевтических целей; фунгициды; хинин для медицинских целей; хинолин для медицинских целей; хлеб диабетический; хлороформ; цвет серный для фармацевтических целей; цемент для копыт животных; цемент костный для хирургии и ортопедии; цементы зубные; чаи травяные для медицинских целей; чай для похудания медицинский; эвкалипт для фармацевтических целей; экстракты табака [инсектициды]; экстракты хмеля для фармацевтических целей; эликсиры [фармацевтические препараты]; эфиры простые для фармацевтических целей; эфиры сложные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные для фармацевтических целей; эфиры целлюлозные простые для фармацевтических целей; ююба [таблетки от кашля]; яд крысиный; яды; яды бактериальные; ялапа.

10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические изделия; материалы для наложения швов.

18 - изделия из натуральной и искусственной кожи.

25 - одежда, обувь, головные уборы; меха (одежда).

37 - ремонт; установка оборудования; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; строительно-монтажные работы.

40 - обработка древесины; полиграфия; печать офсетная.

43 - обеспечение временного проживания; гостиницы; кафе, кафетерии, рестораны, бары.