

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 ППС), рассмотрела возражение от 08.02.2013, поданное фирмой MEGATECH INDUSTRIES, S.L. Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011704723, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011704723 с приоритетом от 21.02.2011 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «MEGATECH INDUSTRIES», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 07.09.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что 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 «MEGATECH» по международной регистрации №1006328 с конвенционным приоритетом от 17.04.2008, правовая охрана которому на территории

Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении товаров 07 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.02.2013 заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- сравниваемые товары 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011704723 и товары 07 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, не являются однородными, так как имеют разное назначение и сферу применения;

- на имя заявителя также подана заявка №2011704724 на регистрацию комбинированного товарного знака «MEGATECH», одновременно с рассматриваемой заявкой №2011704723, по которой принято решение о регистрации товарного знака;

- кроме того, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1006328 предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении всего заявленного перечня товаров 12 класса МКТУ.

- заявитель не возражает против исключения из правовой охраны словесного элемента «INDUSTRIES».

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011704723 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель с материалами возражения и на заседании коллегии, состоявшемся 02.04.2013, представил следующие материалы:

- копию решения о регистрации товарного знака по заявке №2011704724 – [1];
- копию и оригинал письма-согласия с переводом на русский язык – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.02.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве

товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохранный обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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 указанными товарными знаками, допускается лишь 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Рассматриваемое обозначение «MEGATECH INDUSTRIES» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «MEGATECH» по международной регистрации №1006328 - [1] является словесным выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 07, 17 классов МКТУ

Заявленное обозначение состоит из двух слов «MEGATECH» и «INDUSTRIES», не образующих словосочетание, поэтому правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Слово «INDUSTRIES» (в переводе с английского языка на русский означающее «различные отрасли промышленности», см. Яндекс-словари) используется многими изготовителями, тем самым не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Заявленное обозначение содержит в своем составе фонетически тождественный противопоставленному знаку [1] словесный элемент «MEGATECH», что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

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

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что товары 07 класса МКТУ «Raccords et autres accouplements faisant parties de machines, notamment pour applications à haute pression, à des compresseurs d'air, de tuyauterie de récupération et de tuyauterie de retour de fuites (non compris dans d'autres classes); accouplements (parties de machines et moteurs), y compris accouplements hydrauliques à déclenchement rapide pour tuyaux à haute pression; systèmes d'assemblage de tuyaux hydrauliques (parties de machines); parties de moteurs, en particulier pour systèmes hydrauliques et de liquides de refroidissement (non comprises dans d'autres classes); accouplements métalliques et non métalliques pour appareils hydrauliques (parties de machines)» (фитинги и муфты деталей машин, в том числе высокого давления в воздушных компрессорах, восстановление труб и утечек обратным трубопроводам (не относящиеся к другим классам); муфты (деталей машин и двигателей), в том числе

гидравлические быстроразъемные соединения для рукавов высокого давления, гидравлических шланга системы (части машин); деталей двигателя, особенно для гидравлических и охлаждающей жидкости (не включенные в другие классы); металлические и неметаллические муфты для гидравлического оборудования (части машин), содержащиеся в перечне противопоставленного знака [1], и товары 12 класса МКТУ «части, детали, компоненты, узлы, составные части, модули и принадлежности для наземных транспортных средств, включенные в данный класс», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011704723, хотя и относятся к разным класса МКТУ, являются однородными, поскольку относятся к одному виду товаров (составные части и детали машин), имеют одно назначение. При этом Палата по патентным спорам учитывала, что перечень товаров 07 класса МКТУ содержит такие позиции товаров как «бульдозеры, экскаваторы», которые, как и транспортные средства могут самостоятельно передвигаться.

С учетом установленного сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] и однородности сопоставляемых товаров 07 и 12 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака [1] представил безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011704723 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя старших знаков.

С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, а также наличие у заявителя исключительного права на товарный знак «MEGATECH» по свидетельству №472385, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое

устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2011704723 в отношении товаров 12 класса МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 08.02.2013, отменить решение Роспатента от 07.09.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011704723.