

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, рассмотрела возражение от 20.02.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТПГК Комус», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011717152, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011717152 с приоритетом от 01.06.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «MEGA», «PRO» и «OFFICE», выполненными оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 23.11.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с товарным знаком «МЕГА / MEGA» по свидетельству № 454718, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков был основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.02.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.11.2012. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они различаются количеством слов, составом звуков и ударением;

2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они производят разное зрительное впечатление, обусловленное различным количеством слов и букв, шрифтовым и цветовым исполнением и наличием в заявленном обозначении изобразительных элементов;

3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как словосочетание «PROMEGA OFFICE» является фантазийным, а слово «MEGA (МЕГА)» является производным от греческого «mégas» («большой»);

4) поскольку товары, маркированные заявленным обозначением, продаются только в сети магазинов «Комус», специализирующихся на продаже товаров для офиса и хорошо известных потребителям, то отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности данных товаров какому-либо иному производителю;

5) заявитель является правообладателем сходных с заявленным обозначением товарных знаков, имеющих идентичные (серийные) словесные и изобразительные элементы и одинаковое шрифтовое и цветовое исполнение, в отношении товаров 08, 09, 11 и 16 классов МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 03 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (01.06.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 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.

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 14.4.2.4 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 пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимает выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита слово «MEGA», поскольку оно запоминается легче, чем изобразительные элементы, и выполнено более крупным шрифтом, чем иные словесные элементы («PRO» и «OFFICE»).

Мнение заявителя о том, что в заявленном обозначении присутствуют два слова «PROMEGA OFFICE», является ошибочным, так как словесные элементы «PRO» и «MEGA» в силу своего пространственного положения и размера их шрифтовых единиц не воспринимаются в целом как единое (неделимое) слово.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 01.06.2011 испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 454718 с приоритетом от 03.03.2009 представляет собой словесное обозначение «МЕГА / MEGA», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов.

Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу того, что в их состав входят фонетически тождественные слова «MEGA» и «МЕГА / MEGA».

Вместе с тем, у сравниваемых знаков имеются некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (отличаются цветовым и шрифтовым исполнением и наличием в заявленном обозначении изобразительных элементов и иных словесных элементов), однако указанные обстоятельства имеют второстепенное значение при восприятии данных знаков в целом.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного словесного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого было установлено фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

При этом следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, ассоциируются друг с другом в целом, то есть они являются сходными.

Все товары 03 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 03 класса МКТУ, в

отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 454718, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

В силу указанных выше обстоятельств усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих однородных товаров одному производителю.

Изложенное обуславливает вывод, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 454718, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

Что касается довода возражения о том, что заявитель уже является правообладателем сходных с заявленным обозначением товарных знаков, имеющих идентичные (серийные) словесные и изобразительные элементы и одинаковое шрифтовое и цветовое исполнение, то следует отметить, что они охраняются, как указано в возражении, только в отношении товаров 08, 09, 11 и 16 классов МКТУ, то есть в отношении товаров, не однородных товарам 03 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 20.02.2013, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.11.2012.