


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 20.06.2019, поданное Фонтегра Энтерпрайзес Лимитед, Кипр (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017751068, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2017751068 подано 09.02.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 02, 03, 07, 09, 11, 16, 21, 22 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 21.03.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017751068 в отношении всех товаров 02, 07, 11, 16, 22 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, а также в отношении части товаров 09 класса, а в отношении остальных товаров 09 класса и всех товаров 03, 21 классов МКТУ в регистрации заявленного обозначения отказано в связи с его несоответствием требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

МЕГА

- «**MEGA**» по свидетельству №433816 с приоритетом от 03.03.2009,

МЕГА

MEGA

срок действия продлен по 03.03.2029, и «**MEGA**» по свидетельству №454718 с приоритетом от 24.08.2010, зарегистрированные в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ и 03 класса МКТУ, соответственно, на имя Акционерного общества "ДИАЛ Инжиниринг", 141151, Московская обл., Щелковский р-н, г. Лосино-Петровский, ул. Первомайская, д. 1, стр. 27, пом. 5;

- «**MegaJet**» по свидетельству №425622 с приоритетом от 17.02.2009, срок действия продлен по 17.02.2029, зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью "Фирма РКК", 127055, Москва, ул. Суцеская, 9, стр. 4 для однородной части товаров 09 класса;



- «**MEGA**» по свидетельству №373090 с приоритетом от 14.02.2007, срок действия продлен по 14.02.2027, зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя "Мега Брендс Инк.", 4505 Хикмор, Монреаль, Квебек, Х4Т 1К4 Канада.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.06.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:


- заявитель является правообладателем идентичного товарного знака




«**PRO MEGA jet**» по свидетельству № 449021, зарегистрированного, в том числе, в

отношении товаров 09 класса *«устройства периферийные компьютеров»*, к которым относятся указанные в перечне заявки товары *«дискеты, диски звукозаписи, диски магнитные диски оптические, компакт-диски [аудио-видео], компакт-диски [неперезаписываемые]»*;



- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 373090 не обладают сходством ни по одному из оценочных критериев; словесный элемент «PRO MEGA jet» заявленного комбинированного обозначения фонетически, семантически и графически не сходен со словесными элементами «MEGA» и «МЕГА» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№373090, 454718, 433816

- товарный знак «» по свидетельству №425622 зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ *«рации портативные; радиоприемники для транспортных средств; радиопередатчики дальней связи; передатчики; приемники»*; заявитель согласился исключить из перечня товар *«передатчики телефонные»*, являющийся однородным с товарами, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 21.03.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017751068 в отношении всех указанных в ней товаров.

От заявителя поступило ходатайство о рассмотрении возражения в отсутствие представителя заявителя.

Ознакомившись с материалами дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.12.2017) поступления заявки №2017751068 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков,

утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.


При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение



«», выполненное буквами латинского алфавита, где слово выполнено крупным шрифтом, словесный элемент «PRO» расположен внутри слова «MEGA», а словесный элемент «JET» расположен под буквой «A» слова «MEGA» и подчеркнут изогнутой линией.



Противопоставленный товарный знак [1] «» по свидетельству №373090 с приоритетом от 14.02.2007, является комбинированным, состоит из

словесного элемента “MEGA”, выполненного буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде красной звезды. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. Товарный знак охраняется в следующем цветовом сочетании: синий, красный, белый.

МЕГА

MEGA

Противопоставленный товарный знак [2] «MEGA» по свидетельству №454718 с приоритетом от 24.08.2010, является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

МЕГА


MEGA

Противопоставленный товарный знак [3] «MEGA» по свидетельству №433816 с приоритетом от 03.03.2009, является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.

MegaJet

Противопоставленный товарный знак [4] «MegaJet» по свидетельству №425622 с приоритетом от 17.02.2009, является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.



Сравнительный анализ заявленного обозначения «» и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал следующее.

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 «JET»).

Словесные элементы «PRO» и «JET» в силу своего пространственного положения и размера их шрифтовых единиц не воспринимаются в целом как единое (неделимое) слово со словесным элементом «MEGA».

Противопоставленные товарные знаки [2-3] состоят исключительно из словесного элемента “MEGA МЕГА”, доминирующим элементом противопоставленного товарного знака [1] является словесный элемент “MEGA”.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] ассоциируются друг с другом в целом в силу того, что в их состав входят фонетически тождественные слова «MEGA» и «МЕГА / MEGA».

Противопоставленный товарный знак [4] состоит исключительно из словесного элемента “MEGAJET” тождественного части словесных элементов заявленного обозначения “MEGA”, “JET”, следовательно, сравниваемые обозначения являются фонетически сходными.

Вместе с тем, у заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] 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.

Решающее значение при восприятии сравниваемых товарных знаков в целом имеет фонетический фактор, на основе которого было установлено фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

Исходя из изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4], несмотря на их отдельные отличия по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, ассоциируются друг с другом в целом, то есть они являются сходными.

Анализ однородности сравниваемых товаров 03, 09, 21 классов МКТУ показал следующее.

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 [2], совпадают либо соотносятся как вид-род, так как товары в перечне противопоставленного товарного знака представляют косметику и моющие средства.

Товары 09 класса МКТУ *“дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]”*, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, однородны товарам 09 класса МКТУ *“ленты, пленки магнитные для видеозаписи, ленты, пленки магнитные для аудиозаписи, компакт-диски, цифровые видеодиски, компакт-диски с постоянной памятью, киноленты”*, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1], так как соотносятся друг с другом по видо-родовому признаку (устройства, предназначенные для записи и хранения информации), имеют одинаковое назначение и условия реализации.

Все товары 21 класса МКТУ *“инструменты с ручным управлением для чистки; подушечки абразивные кухонные; подушечки для чистки; полотенца из микроволокна для чистки пластиковых поверхностей; приспособления для собирания крошек; приспособления для чистки и уборки; пылеуловители неэлектрические; салфетки чистящие из нетканых материалов; тряпки для мытья полов; тряпки для уборки; тряпки для удаления пыли; швабры; швабры отжимные; щетки механические для ковров; щетки половые; щетки электрические, за исключением деталей машин”*, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, относятся к родовой категории товаров *“приспособления для чистки и уборки; домашняя или кухонная утварь”*, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [3]. Сравнимые товары относятся к одному виду-роду, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Что касается установления однородности товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4], то

заявитель указал, что согласен исключить из перечня испрашиваемых товаров “*передатчики телефонные*”, которые в оспариваемом решении были признаны однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4]. Таким образом, остальные товары 09 класса МКТУ, которым не была предоставлена охрана оспариваемым решением Роспатента, а именно, “*ленты, пленки магнитные для видеозаписи, ленты, пленки магнитные для аудиозаписи, компакт-диски, цифровые видеодиски, компакт-диски с постоянной памятью, кинопленки*” не являются однородными с товарами “*рации портативные; радиоприемники для транспортных средств; радиопередатчики дальней связи; передатчики; приемники*”, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [4].

Вместе с тем отказ заявителя от товаров “*передатчики телефонные*” не позволяет преодолеть противопоставления с товарными знаками [1-3] и увеличить объем правовой охраны заявленного обозначения.

На основании изложенного, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров, и, соответственно, решение Роспатента от 21.03.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017751068, которым отказано в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 03, 21 и части товаров 09 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 21.03.2019.