

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 18.03.2011, поданное компанией Логинед Б.В., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009716017, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2009716017 с приоритетом от 07.07.2009 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки на регистрацию представлено словесное обозначение «MERAК», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 06.12.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009716017, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 739354, ранее зарегистрированным на имя иного лица, в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородным товарам/услугам 09 и 42 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 18.03.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров и услуг указанных в перечне заявки;

- в статье 1483 Кодекса указывается, что «регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается с согласия правообладателя»;

- заявленное обозначение регистрируется для «Компьютерного программного обеспечения, используемого для разведки месторождений нефти и газа и добычи нефти и газа», а также «услуг в области вычислительной техники и компьютерного программного обеспечения для разведки месторождения нефти и газа и добычи нефти и газа»;

- данные товары и услуги предназначены для крайне узкого круга специалистов;

- правообладатель противопоставленного знака фирма Knorr-Bremse является ведущим в мире производителем тормозных систем для железнодорожного транспорта. Другие направления деятельности фирмы включают производство автоматических дверных систем железнодорожного транспорта, систем кондиционирования воздуха и амортизаторов вибраций для двигателей внутреннего сгорания;

- таким образом, противопоставленный знак используется в отношении узкого круга товаров и услуг, в соответствующем сегменте рынка, что исключает столкновение товаров и услуг, маркированных этими знаками в гражданском обороте.

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 09 и услуг 42 класса МКТУ.

Материалы дела содержат следующие документы:

- письмо-согласие в отношении товаров 09 класса МКТУ [1];

- письмо-согласие в отношении услуг 42 класса МКТУ [2];

- распечатка с официального сайта владельца международной регистрации № 739354 www.knorr-bremse.com[3].

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

С учетом даты подачи заявки (07.07.2009) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеупомянутый 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 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 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются: со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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.

Обозначение по заявке № 2009716017 с приоритетом от 07.07.2009 представляет собой слово «MERAК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ [4].

Противопоставленный знак по международной регистрации № 739354 является комбинированным и представляет собой сочетание изобразительного элемента (сложная графическая фигура, похожая на шестиугольник, в центре которого расположены четыре прямоугольника) и словесного элемента «merak», выполненного стандартным шрифтом,

строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ [5].

Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Анализ словарей наиболее распространенных языков (см. <http://slovari.yandex.ru/>) показал отсутствие лексического значения у слова «MERAК», что говорит о его фантазийности, в связи с чем не возможно провести сравнительный анализ по семантическому фактору сходства.

Присутствие в противопоставленном знаке сложной графической фигуры, занимающей начальное положение в знаке, и полного отсутствия графических элементов в заявленном обозначении определяет различие в общем зрительном впечатлении, возникающем у потребителя при восприятии этих знаков.

Противопоставленные товарные знаки содержат в своем составе тождественный словесный элемент «merak».

Таким образом, сходство заявленного обозначения «MERAК» и противопоставленного знака «merak» обусловлено фонетическим тождеством их сильных охраноспособных словесных элементов, что заявителем не оспаривалось.

Сравнение перечней заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации с целью определения их однородности показало, что заявленные товары/услуги 09 и 42 классов МКТУ и противопоставленные услуги 42 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одному виду - «компьютерному программному обеспечению», в связи с чем вероятно возникновение у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному лицу.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 739354 в отношении товаров/услуг 09 и 42 классов МКТУ обоснованным.

Вместе с тем, следует отметить, что при принятии решения коллегия Палаты по патентным спорам исходила из следующего.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг для узкоспециализированной области, а именно: компьютерного обеспечения, используемого для разведки месторождений и добычи нефти и газа, а также связанных с этим услуг.

Правообладатель противопоставленного знака - Knorr-Bremse группа, основанная в Мюнхене, Германия, является ведущим в мире производителем тормозных систем для железнодорожного транспорта и коммерческих автомобилей. На протяжении более 100 лет компания является пионером в разработке, производстве и маркетинге современных тормозных систем. Другие направления деятельности включают автоматические дверные системы, железнодорожного транспортного средства систем кондиционирования воздуха и крутильных амортизаторов вибраций для двигателей внутреннего сгорания. Также на официальном сайте имеется информация об адресах представительств в разных странах мира, таких как Австралия, Китай, Индия, Нидерланды, Испания, США, Япония, Корея,... Канада, Венгрия, в том числе и в России [3].

Изложенное позволяет констатировать, что товары и услуги, представленные в сравниваемых перечнях, относятся к различным областям деятельности.

Вышеизложенное обуславливает отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

Также владелец противопоставленного знака дал согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2009716017 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ «предоставление услуг в области компьютерного программного обеспечения для разведки месторождений нефти и газа и добычи нефти и газа», указанных в перечне заявки. В правовой норме пункта 6 статьи 1483 Кодекса указывается, что «регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя».

Учитывая, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, а также различную сферу деятельности и специфику работы заявителя и владельца международной регистрации № 739354, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие [1, 2], устраняющее препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2009716017 в рамках требований действующего законодательства.

Таким образом, Палатой по патентным спорам установлено, что заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака в целом.

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

удовлетворить возражение от 18.03.2011, отменить решение Роспатента от 06.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009716017.