

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 30.06.2011, поданное компанией mdexx GmbH, Германия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 07.04.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1010819, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака по международной регистрации №1010819 с конвенционным приоритетом от 27.02.2009 произведена 07.04.2009 на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Знак по международной регистрации №1010819 представляет собой не имеющее смыслового значения словесное обозначение «MDEXX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 07.04.2011 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, указанных в регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса. Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что знак по международной регистрации №1010819 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица словесным знаком «DEXX» по

свидетельству №409360 [1] в отношении однородных товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ.

В возражении от 30.06.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- заявленное обозначение «MDEXX» и противопоставленный товарный знак «DEXX»[1] отличаются фонетически, так как заявленное обозначение произносится как «эмдекс», а противопоставленное – как «декс» и, следовательно, имеют разное количество слогов, разный состав гласных и согласных звуков;
- визуальное различие знаков обусловлено тем, что заявленное обозначение выполнено шрифтом Arial, а знак [1] - шрифтом Times New Roman;
- сравниваемые обозначения являются изобретенными и их сопоставление с точки зрения семантики не представляется возможным, тем не менее, знаки вызывают разные ассоциации, поскольку заявленное обозначение является частью фирменного наименования заявителя и будет ассоциироваться именно с ним;
- также следует отметить, что владелец противопоставленного знака согласился предоставить заявителю письмо-согласие, в котором содержится подтверждение того, что он не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1010819, оригинал письма приложен к материалам возражения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1010819 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (27.02.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1010819 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 №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 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.

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.

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 пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются 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 словесный элемент «MDEXX», не имеющий смыслового значения и выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение об отказе в государственной регистрации указанному знаку основано на наличии сходного до степени смешения словесного товарного знака «DEXX» [1] в отношении однородных товаров и услуг.

Сходство сопоставляемых знаков обусловлено полным фонетическим вхождением противопоставленного знака «DEXX» в заявленное обозначение «MDEXX», что свидетельствует об их сходстве по фонетическому признаку.

Использование при выполнении сравниваемых знаков букв одного алфавита и стандартного шрифта сближает знаки визуально. Оценить сравниваемые знаки по семантическому признаку сходства словесных обозначений не представляется возможным ввиду отсутствия у них смысловых значений.

Анализ перечня товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1010819 и для которых действует товарный знак [1], показал их однородность, обусловленную тем, что они имеют один вид, относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Сходство знаков и однородность товаров/услуг свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака [1] не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1010819, что подтверждается оригиналом письма-согласия, приложенного к материалам возражения.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров/услуг не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1010819.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 30.06.2011, отменить решение Роспатента от 07.04.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1010819 в отношении всех товаров и услуг, указанных в регистрации.