

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 26.05.2011, поданное Индивидуальным предпринимателем Сунгатулиным Р.Р. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009728555/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009728555/50 с приоритетом от 12.11.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «МЕРКА», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 22.11.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009728555/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому 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:

- с товарным знаком «МЕРА», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ (свидетельство №213354, приоритет от 23.11.2001);

- с товарным знаком «МЕРА», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ (свидетельство №290346, приоритет от 23.03.2004).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.05.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №213354, №290346 в связи с неиспользованием;

- 18.05.2011 состоялось заседание Палаты по патентным спорам, по результатам которого коллегия приняла решение частично прекратить действие товарного знака по свидетельству №213354, по второму товарному знаку заседание коллегии назначено на 31.05.2011.

На основании изложенного заявитель «просит пересмотреть решение Роспатента от 22.11.2010».

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил копии протоколов заседаний коллегий Палаты по патентным спорам от 18.05.2011 по рассмотрению заявления, относящегося к товарному знаку по свидетельству №213354 и от 31.05.2011 по рассмотрению заявления, относящегося к товарному знаку по свидетельству №290346.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (12.11.2009) поступления заявки №2009728555/50 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2009728555/50 представляет собой словесное обозначение «МЕРКА», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №213354 [1] представляет собой словесное обозначение «МЕРА», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 29, 30, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №290346 [2] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «МЕРА», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент, представляющих собой стилизованное изображение части циферблата, расположенный слева от словесного. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 35 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «МЕРКА» - «МЕРА» являются сходными, поскольку имеет место тождество звучания начальных частей [МЕР-] и конечных частей [-А]. Отличие только в одной букве "К" в середине заявленного обозначения не приводит к качественно иному его произношению.

Семантическое сходство обусловлено подобием заложенных в обозначения понятий, идей (мера - мерка – единица измерения, см. Большой толковый словарь на сайте <http://www.gramota.ru/>).

Что касается визуального фактора сходства, то следует отметить, что исполнение сравниваемых словесных элементов буквами русского алфавита стандартным

шрифтом усиливает их сходство. Наличие в знаке [2] изобразительного элемента не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку их ассоциирование друг с другом достигается за счет фонетически, семантически и визуально сходных словесных элементов, несущих в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 29, 30 классов МКТУ однородны, поскольку они обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1,2] в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента правомерным.

Вместе с тем установлено, что на дату 17.06.2011 принятия возражения к рассмотрению досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного знака [1] (в отношении товаров и услуг 29, 30, 42 классов МКТУ), противопоставленного знака [2] (полностью) на основании решений Роспатента от 31.05.2011 и от 11.06.2011 соответственно.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2009728555/50 для заявленных товаров 29, 30 классов МКТУ.

Таким образом, обозначение по заявке №2009728555/50 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 26.05.2011, отменить решение Роспатента от 22.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009728555/50.