

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 08.06.2007, поданное ООО «МИКОН», г. Набережные Челны (далее - заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005713840/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005713840/50 с приоритетом от 08.06.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено комбинированное обозначение, где словесной частью обозначения является слово «МИКОН», которое образованно из начальных слогов МИ – микропроцессоры и КОН – контролеры. Буква «О» словесного элемента «МИКОН» выполнена в изобразительном виде в форме круга. Верхнюю половину круга по горизонтали делят три просвета, образуя равно пропорциональный полосатый фон полуокружности. Обозначение «МИКОН» является искусственным словом и частью фирменного наименования заявителя.

Экспертизой 05.03.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное комбинированное обозначение «МИКОН» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «NEG MICON» по международным регистрациям №706449 с приоритетом от 18.12.1998 и №708504 с приоритетом от 18.12.1998 в отношении однородных услуг 37, 42 классов МКТУ [1; 2];

- «Микон – К» по заявке №2005721137/50 с приоритетом от 24.05.2005 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ [3].

По мнению экспертизы, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов «МИКОН» и «MICON» (пункты 14.4.2.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее—Правила)).

Однородность товаров устанавливалась в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.06.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, сославшись на следующее:

1. Заявленное на регистрацию обозначение «МИКОН» представляет собой слово искусственного происхождения.

2. Противопоставленный знак «NEG MICON» имеет прежде всего фонетические различия с заявленным обозначением, поскольку заявленное обозначение выполнено буквами русского алфавита и имеет определенное произношение «МИ-КОН» с ударением на второй слог, а противопоставленный знак выполнен буквами латинского алфавита, имеет в своем составе другие буквы и звуки, что в свою очередь определяет различное произношение такое, к примеру, как «НЕГ МАЙКОН».

3. В отношении противопоставленного комбинированного обозначения «МИКОН-К», заявленного на имя ООО «МИКОН-К», заявитель просит экспертизу учесть то, что данное предприятие, действуя на том же рынке, что и заявитель целенаправленно осуществляло деятельность, противоречащую законодательству, причинило крупный материальный ущерб заявителю и его действия были признаны в установленном порядке актом недобросовестной конкуренции, согласно Решению №59-02-06/2540 Управления антимонопольной службой РФ по республике Татарстан, кроме того в отношении ООО «МИКОН-К» было возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ в связи с незаконным использованием товарного знака «МИКОН», принадлежащего заявителю.

4. Заявитель ООО «МИКОН» на протяжении более десяти лет занимается разработкой, производством и реализацией приборов, используемых в нефтегазовой промышленности, данная продукция поставляется на российский и международный рынок.

5. Результатом многолетней деятельности заявителя является создание высокотехнологичной, конкурентной продукции, пользующейся большим спросом у предприятий нефтегазовой промышленности как в России, так и за рубежом.

6. Все приборы и системы, вся конструкторско-техническая документация на продукцию принадлежит ООО «МИКОН», технические разработки заявителя и производимое им оборудование разрабатывается и производится с использованием собственного программного обеспечения.

7. Широкая известность и популярность оборудования под знаком «МИКОН» являются также результатом больших финансовых вложений ООО «МИКОН» в рекламу и продвижение своей продукции, в том числе участие в многочисленных международных выставках, за что ООО «МИКОН» награждалось дипломами.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил материалы, подтверждающие использования заявленного обозначения:

- копия свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ №2006611686 на 1 л. [1];
- копия свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ №2006611687 на 1 л. [2];
- копия свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ №2006612214 на 1 л. [3];
- копия свидетельства об официальной регистрации программы для ЭВМ №2006612213 на 1 л. [4];
- копии подтверждения участия компании ООО «МИКОН» в выставках на 24 л. [5];
- копии распечаток из Интернета на 7л. [6];
- брошюра «Программно-аппаратный комплекс Система акустического контроля уровня жидкости в скважинах» [7];
- брошюра «диагностические комплексы МИКОН» [8].

Кроме дополнительных материалов заявитель представил скорректированный перечень услуг 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация заявленного обозначения:

37 - информация по вопросам ремонта; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров, все перечисленные услуги для использования в нефтегазовой промышленности.

42 - инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования технические; калибровка (измерения); консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения, все перечисленные услуги для использования в нефтегазовой промышленности.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня заявленных услуг 37, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.06.2005) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

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 пунктах 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).

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой словесный элемент «МИКОН», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Буква «О» словесного элемента «МИКОН» является изобразительным элементом в виде круга, верхнюю часть которого по горизонтали делят три просвета, образуя равно пропорциональный полосатый фон полуокружности, нижняя часть круга окрашена в черный цвет. Под словесным элементом расположена сплошная жирная черная линия.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных услуг на имя иных лиц знаков по международным регистрациям и заявки с более ранним приоритетом.

При рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при

принятии решения об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно:

- экспертизой 08.06.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по противопоставленной заявке, которое не было обжаловано в Палате по патентным спорам.

В этой связи, заявленное обозначение [3] может быть исключено из категории противопоставлений, поскольку не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и состоит из словесных элементов «NEG MICON». Буквы в словесном элементе «NEG» являются заглавными и разделены между собой точками в средней части. В конце словесного элемента «MICON» изображена маленькая буква «R» в круге, расположенная в верхней части буквы «N». Все словесные элементы выполнены буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой три параллельные незаконченные окружности и расположенные в левом углу над буквой «N» словесного элемента «NEG».

Противопоставленный знак [2] является словесным, состоящим из словесных элементов «NEG MICON», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака было установлено следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «МИКОН» и противопоставленных [1, 2] по семантическому признаку показал следующее.

Сравнительный анализ по фонетическому признаку показал следующее.

Каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически сходный словесный элемент МИКОН/MICON, в которых полностью совпадет состав гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу, что фонетически сближает обозначения между собой.

Вместе с тем при обращении к общедоступным словарям русского и иностранных языков и к справочной литературе лексических единиц, таких как

«МИКОН» и «MICON» не выявлено, следовательно, сравниваемые обозначения являются фантазийными.

Выполнение словесных составляющих сопоставляемых обозначений буквами различных алфавитов (латинского и русского), оригинальность графической проработки заявленного обозначения, придает им визуальное отличие.

В отношении однородности товаров и услуг Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ, а именно:

37 - информация по вопросам ремонта; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров, все перечисленные услуги для использования в нефтегазовой промышленности.

42 - инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования технические; калибровка (измерения); консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения, все перечисленные услуги для использования в нефтегазовой промышленности.

Таким образом, все услуги заявленного обозначения предоставляются и используются в области нефтегазовой промышленности.

Правовая охрана противопоставленным знакам [1, 2] предоставлена для услуг 37 и 42 классов МКТУ, а именно: монтаж, строительство, установка, обслуживание и ремонт «заводов ветра», развитие и испытания «заводов ветра», научно-исследовательские работы относительно «заводов ветра», данные услуги предназначены для использования в области энергетики (на «заводах ветра»), то есть все услуги связаны с развитием, испытанием и исследованием энергии.

Таким образом, услуги заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] не являются однородными, поскольку используются и предоставляются в разных областях («нефтегазовой» и «энергетической») промышленности.

С учетом изложенного выше Палата по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о возможности смешения услуг, маркированных рассматриваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.06.2007, отменить решение экспертизы от 05.03.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для услуг 37 и 42 классов МКТУ:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (511) 37- информация по вопросам ремонта; установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров, все перечисленные услуги для использования в нефтегазовой промышленности.
- 42- инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования технические; калибровка (измерения); консультации в области компьютерной техники; модернизация программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; размножение компьютерных программ; разработка программного обеспечения, все перечисленные услуги для использования в нефтегазовой промышленности.

Приложение: сведения об уплате пошлины на 2 л., в 1 экз.

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- | | |
|-----------|--|
| (591) | белый, черный, зеленый, желтый |
| (511) 35- | изучение рынка, исследования в области маркетинга, агентства по импорту - экспорту, по коммерческой информации; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе сбор для третьих лиц различных товаров (за исключением транспортировки) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через сети оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], помощь в управлении промышленными или коммерческими предприятиями, демонстрация товаров; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях. |

Приложение: сведения об уплате пошлины на 2 л., в 1 экз.

Члены коллегии:

Я.О. Письменная

Е.В. Батищева

О.П. Никитина