

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 28.02.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)», Московская обл., г. Химки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 29.11.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010711827/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010711827/50 с приоритетом от 13.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 14, 16, 28 и услуг 35, 36, 37, 41 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «MEGACARD», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент обрамлен прямоугольником со скругленными углами.

Роспатентом принято решение от 29.11.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010711827/50 в отношении заявленных товаров и услуг 14, 16, 43 и части 35 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальных заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с обозначением «MEGA» по заявке № 2007739012/50, ранее заявленным на регистрацию на имя МЕГА Девелопмент АГ, Швейцария, и впоследствии зарегистрированным на имя ЦентрКом АГ, Швейцария (свидетельство № 427119) [1];

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «MEGA» по свидетельству № 373090, имеющим более ранний приоритет, принадлежащим Мега Брендс Инк., Канада [2];

- с комбинированным товарным знаком со словесными элементами «МЕГА БАНК», «MEGA BANK» по свидетельству № 312134, имеющим более ранний приоритет, принадлежащим ЗАО «МЕГА БАНК», г. Тюмень [3].

В заключении также указано, что экспертизой снято противопоставление знака по международной регистрации № 706559 с учетом доводов заявителя и принято во внимание письмо-согласие от правообладателя товарных знаков по свидетельствам № 241619 и № 312749, противопоставленных ранее в Уведомлении о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства от 22.07.2010.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.11.2010.

Возражение содержит следующие доводы:

- по противопоставленной в решении Роспатента от 29.11.2010 заявке № 2007739012 на товарный знак «MEGA МЕГА» (приоритет от 30.12.2010) выдано свидетельство № 427119 на имя компании ЦентрКом АГ, Швейцария;

- товарный знак по свидетельству № 427119 и заявленное обозначение по заявке № 2010711827 не являются сходными до степени смешения;

- с точки зрения семантики, словесный элемент «MEGACARD» является фантазийным;

- противопоставленный знак по свидетельству № 427119 включает в себя два слова, а заявленное обозначение состоит из одного;

- с точки зрения фонетики, слово «MEGACARD» (МЕГАКАРД) в два раза длиннее слов «MEGA» и «МЕГА», и имеет на один слог больше; при этом третий, отличающийся слог «CARD» (КАРД) состоит из четырех букв и составляет 50 % указанного обозначения,

что позволяет признать значительным данное отличие и сделать вывод об отсутствии фонетического сходства;

- визуально знаки абсолютно не сходны — они выполнены разными цветами, с различным графическим оформлением: в заявленном обозначении крайние вертикальные составляющие букв М и D сливаются с прямоугольной рамкой со скругленными углами, создавая цельную, строгую композицию, а противопоставленный знак содержит крупные, оригинально выполненные латинские буквы и напечатанные более мелким шрифтом кириллические буквы;

- в дополнение заявитель сообщает, что ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» и компания ЦентрКом АГ являются родственными, и правообладатель товарного знака по свидетельству № 427119 предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя;

- ранее предоставленное письмо-согласие не было принято экспертизой, так как оно не было согласием правообладателя зарегистрированного товарного знака — делопроизводство по заявке не было завершено;

- противопоставленный комбинированный товарный знак «MEGA» по свидетельству № 373090 не является сходным до степени смешения с комбинированным обозначением «MEGACARD» по рассматриваемой заявке;

- отсутствие семантического и фонетического сходства обусловлено теми же причинами, что и в отношении знака по свидетельству № 427119;

- визуальное несходство, помимо того, что знаки выполнены в разных стилях, разным шрифтом, разными цветами, имеют разную длину и содержат отличающиеся элементы, усилено также оригинальным графическим элементом в виде звезды, включенным в товарный знак по свидетельству № 373090;

- позиция экспертизы о том, что письма-согласия, предоставленные от правообладателя товарных знаков «MEGA» — компании ЦентрКом АГ, подтверждают их сходство до степени смешения с заявленным обозначением, представляется необоснованной;

- такое согласие, напротив, призвано дополнить и подтвердить доводы заявителя об отсутствии возможности смешения знаков при их совместном использовании

в хозяйственной деятельности, так как предоставляющая такое согласие компания не усматривает соответствующих рисков;

- степень отличия заявленного комбинированного обозначения «MEGACARD» от комбинированного товарного знака «МЕГА БАНК / MEGA BANK» по свидетельству № 312134 еще более велика, чем от рассматриваемых выше знаков;

- сравниваемые знаки произносятся по-разному: «МЕГАКАРД» и «МЕГА БАНК МЕГА БЭНК» – противопоставленный знак включает четыре слова, в то время как заявленное обозначение состоит из одного, следовательно, знаки имеют разное количество букв, слогов, различный состав гласных и согласных букв, отсутствует вхождение одного знака в другой, в связи с чем фонетическое сходство отсутствует;

- семантическое сходство также отсутствует по причинам, изложенным в отношении знаков по свидетельствам № 427119 и № 373090;

- с точки зрения графики, отсутствие сходства до степени смешения является очевидным – товарный знак по свидетельству № 312134 выполнен другим цветом, содержит оригинальный графический элемент, который занимает значительную часть знака, знак разделен горизонтальной чертой, над которой и под которой расположены по два слова, что создает симметричную композицию относительно этой черты, в то время как заявленное обозначение не является симметричным относительно горизонтальной оси, оно включает в себя только одно слово, заключенное в рамку;

- заявитель дополнительно сообщает, что у правообладателя товарного знака по свидетельству № 312134 – ЗАО «МЕГА БАНК» – Приказом Банка России № ОД-814 от 23.12.2009 отозвана лицензия на ведение банковской деятельности, а решением Арбитражного суда Тюменской области от 05.02.2010 кредитная организация ЗАО «МЕГА БАНК» признана банкротом, следовательно, риск смешения потребителем заявленного и противопоставленного обозначений в отношении услуг 36 класса отсутствует, в связи с прекращением деятельности данного предприятия;

- экспертизой отказано в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 37 класса МКТУ, но мотивы для отказа не приведены – отказ в этой части является безосновательным.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 373090 {1};
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 312134 {2};
- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 427119 {3};
- распечатка с сайта <http://ru.wikipedia.org/wiki/IKEA> {4};
- копия письма от правообладателя товарного знака по свидетельству № 427119 {5};
- распечатка с сайта <http://cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=710000044> {6};
- распечатка фрагмента Распоряжения Правительства РФ от 21.07.2008 № 1049-р «Об официальном издании, осуществляющем опубликование сведений, предусмотренных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» {7};
- распечатка с сайта <http://www.kommersant.ru/> {8}.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.04.2011, заявителем представлен оригинал письма {5}, согласно которому правообладатель товарного знака по свидетельству № 427119 – ЦентрКом АГ, Швейцария – не возражает против регистрации заявленного обозначения на имя ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» в отношении заявленных услуг 35 и 36 классов МКТУ {9}.

Заседание коллегии было перенесено в связи с необходимостью представления заявителем дополнительных материалов.

На заседании коллегии 10.06.2011 заявителем представлена нотариально заверенная справка о том, что ЦентрКом АГ, Швейцария, и ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)», Московская обл., г. Химки, являются родственными компаниями в собственности одного головного юридического лица {10}.

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

С учетом даты (13.04.2010) поступления заявки 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 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктами 1 и 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, заявленными на регистрацию (если заявка на регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной) и 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 упомянутом пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 является комбинированным и представляет собой композицию, состоящую из словесного элемента «MEGACARD», выполненного

заглавными буквами латинского алфавита, обрамленного линией, образующей прямоугольник со скругленными углами.

Решением Роспатента от 29.11.2010 заявленному обозначению предоставлена правовая охрана для товаров и услуг 14, 16, 43 и части 35 классов МКТУ. В отношении остальных товаров и услуг регистрации заявленного обозначения препятствуют товарные знаки [1], [2] и [3].

Противопоставленное обозначение [1] является комбинированным и состоит из слова «MEGA», выполненного крупными заглавными буквами латинского алфавита разных цветов. Внутри букв «М», «Е», «G» и «А» вписаны соответственно буквы «М», «е», «г» и «а», выполненные буквами русского алфавита разных цветов. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: зеленый, серый, желтый, светло-желтый, красный, розовый, синий, голубой.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «MEGA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, и изображения звезды, расположенного над словесным элементом. Знак [2] выполнен в следующем цветовом сочетании: синий, красный, белый.

Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «МЕГА БАНК» и «MEGA BANK», расположенных друг под другом и выполненных стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Справа от словесных элементов расположено стилизованное изображение земного шара. Знак [3] выполнен в белом и синем цветовом сочетании.

В результате анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] и [2], установлено, что они являются сходными на основании полного вхождения последних в заявленное обозначение, что обуславливает сходство по фонетическому и графическому признакам, а также семантически сближает заявленное обозначение и знаки [1] и [2].

Рассматриваемое возражение от 28.02.2011 не содержит какой-либо аргументации относительно однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров и услуг, указанных в перечнях противопоставленных знаков.

Вместе с тем сопоставление перечней, приведенных в заявке № 2010711827/50 и знаков [1] и [2] показал следующее.

Услуги 35 и 36 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются однородными услугам 35 и 36 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана знаку [1], поскольку совпадают или соотносятся друг с другом как род-вид.

Товары 28 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, совпадают с товарами 28 класса, указанными в перечне свидетельства № 373090 [2].

В отношении услуг 41 класса МКТУ, следует отметить, что в перечне свидетельства № 373090 [2] приведены общие родовые понятия, включающие в себя услуги, перечисленные в перечне 41 класса МКТУ заявки № 2010711827/50, за исключением услуг в области публикаций. Указанное также свидетельствует об однородности части заявленных услуг услугам, в отношении которых охраняется знак [2].

Изложенное приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1] и [2] в отношении товаров 28 и услуг 35, 36 и части 41 классов МКТУ.

Однако Палатой по патентным спорам были учтены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии оспариваемого решения.

Обозначение по заявке № 2007739012/50 [1] зарегистрировано в качестве товарного знака за № 427119 на имя ЦентерКом АГ, Швейцария. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36 и 39 классов МКТУ. Правообладателем товарного знака [1] предоставлено письменное согласие {9} на регистрацию товарного знака по заявке № 2010711827/50 на имя заявителя.

Из справки {10} и информации с сайта www.megamall.ru следует, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] используются вместе – в рамках одного коммерческого проекта.

Учитывая, что заявленное обозначение и знак [1] не являются тождественными, а также хозяйственную взаимосвязь указанных юридических лиц, Палата по патентным спорам принимает во внимание предоставленное согласие {9} и считает возможным снять противопоставление знака [1].

В свою очередь, анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] показал следующее.

При анализе по фонетическому критерию установлено, что словесный элемент заявленного обозначения произносится как «МЕ-ГА-КАРД», словесный элемент знака [3] – «МЕ-ГА БАНК». Оба противопоставленных знака включают часть «MEGA». Вместе с тем наличие в сравниваемых обозначениях вторых частей «-CARD» и «БАНК» существенно удлиняет звукоряд, что приводит к иному фонетическому восприятию заявленного обозначения.

Что касается смыслового фактора, то необходимо отметить, что слова «MEGA» и «МЕГА» имеют известное и понятное российскому потребителю лексическое значение:

1) «MEGA» – в переводе с английского означает «очень», «в высшей степени», «выдающийся», «отличный» (см. <http://lingvo.yandex.ru/mega/>);

2) Мега – относится к Международной системе единиц (Système International d'Unités), системе единиц физических величин, принятой 11-й Генеральной конференцией по мерам и весам (1960) (см. Яндекс.Словари. БСЭ, 1969-1978)

3) Мега- (Mega-) мед. – приставка, обозначающая: 1. Большой размер; (аномальное увеличение или растяжение чего-либо. Например: megасеcum – аномальное увеличение слепой кишки); 2. Миллион (см. dic.academic.ru Медицинские термины);

4) Мега – приставка в системе СИ, обозначающая 10^6 (1 000 000, один миллион), 1 МВт (мегаватт) = 1000 киловатт = 1 000 000 ватт. Принята в 1960 году, происходит от греч. μέγας, что означает большой (см. ru.wikipedia.org).

Кроме того, слова «БАНК» и «CARD» также имеют известные семантические значения, в силу чего запоминание заявленного обозначения будет определяться совокупностью значений слов «MEGA» и «CARD», а противопоставленного знака – «МЕГА» и «БАНК». Вышеизложенное приводит к тому, что образы, производимые сопоставляемыми знаками, в целом различны («большая карта» и «выдающийся банк»).

Кроме того, различие заявленного обозначения и знака [3] усиливается за счет разного зрительного впечатления, производимого ими. Так, при визуальной оценке знака [3] внимание на себе акцентирует крупный изобразительный элемент, расположенный справа от словесных элементов, которые, в свою очередь, воспринимаются в качестве двух словосочетаний, расположенных друг над другом. Заявленное обозначение композиционно

значительно отличаются от противопоставленного знака [3]: внимание привлекает строгость и четкость линий, простая форма. Использование одинакового алфавита (латинского) при написании словесных элементов сравниваемых знаков не приводит к сходству их графики в целом.

Сопоставление знаков в целом с учетом их фонетики, семантики и графики приводит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков и отсутствии ассоциирования их друг с другом. Таким образом, при индивидуализации даже однородных услуг несходными знаками у потребителя не возникнет представление о том, что услуги оказываются одним и тем же лицом.

Таким образом, заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана в отношении более широкого перечня товаров и услуг, по сравнению с указанным в решении Роспатента от 29.11.2010.

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

удовлетворить возражение от 28.02.2011, изменить решение Роспатента от 29.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010711827/50.