

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 №4520, рассмотрела возражение от 26.09.2008, поданное фирмой «Радо Урен АГ», Швейцария (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 319651, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №319651 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 19.01.2007 по заявке №2005706611/50 с приоритетом от 25.03.2005 в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Часовая компания «ЭЛИКС-ФОРУМ», Россия (далее – правообладатель). Срок действия – до 25.03.2015.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "MADO", являющееся фантазийным и выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам 26.09.2008 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 1 и 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаками, ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ:

- комбинированным знаком «RADO DIASTAR», приоритет 03.09.1992, международная регистрация №591980, «RADO UHREN AG», Швейцария [1];

- словесным знаком «RADO», приоритет 25.12.1995, международная регистрация №647866, «RADO UHREN AG», Швейцария [2];

- словесным знаком «RADO DIAMASTER», приоритет 29.01.1997, международная регистрация №669795, «RADO UHREN AG», Швейцария [3];

- словесным знаком «RADO CAPTAIN COOK», приоритет 25.09.1997, международная регистрация №684411, «RADO UHREN AG», Швейцария [4];

- комбинированным знаком «RADO», приоритет 30.08.1978, международная регистрация №439572, «RADO UHREN AG», Швейцария [5];

- словесным знаком «RADO AccuStar», приоритет 17.10.1997, международная регистрация №684224, «RADO UHREN AG», Швейцария [6].

- словесным знаком «MIDO BARONCELLI», приоритет 06.11.2002, международная регистрация №793530, «Mido AG (Mido SA) (Mido Ltd)», Швейцария [7];

- комбинированным знаком «WE GOT IT. Mido SWISS 1918», приоритет 13.03.1996, международная регистрация №652187, «Mido AG (Mido SA) (Mido Ltd)», Швейцария [8];

- фонетическое сходство обусловлено тем, что основные элементы противопоставляемых знаков «RADO» и «Mido», а также оспариваемый товарный знак «MADO» имеют полностью совпадающие три буквы/звуки (А или М, D, O) из четырех, совпадающие количества слогов, а также ударение во всех словах падает на первый слог, при этом согласные «R» и «M» являются сонорными;

- графическое сходство обусловлено тем, что сравниваемые знаки близки по художественному исполнению;

- все противопоставленные знаки по указанным международным регистрациям действуют на территории Российской Федерации в отношении товаров 14 класса МКТУ, в том числе в отношении часов и их частей, или инструментов для измерения времени и хронометрических инструментов.

В подтверждение изложенных в возражении доводов к нему приложены распечатки свидетельств на указанные противопоставленные знаки [1-8].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку по

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, выразил в отзыве, представленном 12.05.2008, несогласие с доводами возражения, мотивировав его следующим:

- сравнение оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака «RADO» [2] показывает их несходство, поскольку совпадают только вторые слоги, а первые отличаются, при этом ввиду краткости сравниваемых слов на их восприятие потребителем оказывает значение каждая из букв их образующих, тем более первая буква, с которой начинается идентификация слова;

- звуки «Р» и «М» действительно являются сонорными, однако это не говорит об их сходстве, а только о признаках работы речевого аппарата человека (активны или пассивны голосовые связки, вытянуты ли губы и т.д.);

- графически сравниваемые обозначения различны по общему зрительному впечатлению, ввиду различного начертания начальных букв, а также выполнения оспариваемого товарного знака оригинальным шрифтом, напоминающим стиль написания японских иероглифов. Кроме того, алфавит, которым выполнен оспариваемый товарный знак может быть отнесен в равной степени и к латинскому и к русскому;

- семантически сравниваемые слова равноценны, т.к. не имеют смыслового значения для российского потребителя;

- остальные противопоставленные знаки с элементом «RADO» [1, 3-6] содержат дополнительные изобразительные и словесные элементы, которые лицо, подавшее возражение не учитывает в своем анализе, однако их наличие еще более усиливает отсутствие фонетического и графического сходства с оспариваемым товарным знаком. Некоторые знаки содержат семантически значимые элементы, например «CAPTAIN COOK» (капитан Кук);

- противопоставленные знаки [7, 8] не принадлежат лицу, подавшему возражение, в связи с чем не могут быть признаны обоснованными доводы возражения с их применением, поскольку в данном случае отсутствует заинтересованность в подаче возражения;

- вместе с тем, следует отметить, что знаки [7, 8] также не могут быть признаны сходными с оспариваемым товарным знаком, поскольку имеет место различие первых слогов и шрифта знаков (по аналогии с предыдущим анализом), а также имеются дополнительные элементы (изобразительные и словесные), при этом большую часть противопоставленных знаков составляют именно дополнительные элементы.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

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

С учетом даты (25.03.2005) приоритета товарного знака по свидетельству № 319651 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Закон, а также 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 требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «MADO», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правовая охрана противопоставленных международных знаков [1-8] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным. Над словесным элементом «RADO DIASTAR», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки, расположен изобразительный элемент, представляющий собой окружность, в которую вписана фигура в форме полукруглой плашки со стрелкой, направленной вправо.

Противопоставленный знак «RADO» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «RADO DIAMASTER» [3] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «RADO CAPTAIN COOK» [4] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак [5] является комбинированным. Над словесным элементом «RADO», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами

латинского алфавита, расположен изобразительный элемент, представляющий собой фигуру в форме полукруглой плашки со стрелкой, направленной вправо.

Противопоставленный знак «RADO AccuStar» [6] является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Элемент «RADO» выполнен заглавными буквами, элемент «AccuStar» – строчными, буквы «A» и «S» - заглавные.

Противопоставленный знак «MIDO BARONCELLI» [7] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак [8] является комбинированным. Словесные элементы расположены в три строки (длина строк совпадает): первая строка – «WE GOT IT.», вторая – «Mido», третья – «SWISS 1918», при этом вторая и третья строки разделены горизонтальной чертой. Элемент «Mido» выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «M» - заглавная, все остальные словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Справа от элемента «Mido» расположен знак ®.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного [2] знаков показал следующее.

С точки зрения фонетики оба обозначения действительно имеют близкий состав и расположение согласных и гласных звуков/букв, однако сравниваемые обозначения являются короткими словами (состоят из 4 букв/звуков), в которых добавление или изменение одного звука, и тем более, в начале слова является существенным при звуковом восприятии слова. Следует отметить, что первые буквы/звуки «M» и «P» сравниваемых знаков относятся к числу звонких, сонорных и четко произносятся в начале слова перед гласными.

При этом сравниваемые слова не имеют однозначно установленного ударения, в связи с чем потребителем они могут произноситься с ударением на любой из двух гласных букв в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения.

Таким образом, несовпадение букв/звуков в сравниваемых знаках, а также неоднозначность постановки ударения при их произношении обуславливают фонетическое несходство сравниваемых товарных знаков.

Словесные элементы сравниваемых знаков выполнены заглавными буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме. Вместе с тем, оспариваемый товарный знак имеет оригинальное шрифтовое исполнение, которое усиливает отличия в восприятии сравниваемых обозначений в целом. Сказанное позволяет сделать вывод о графическом несходстве знаков в целом.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://slovari.yandex.ru>) позволил выявить, что оба слова являются лексическими единицами английского языка: «mado» - атипихт (мелкая морская рыба), «rado» - офицер по радиологической защите (с итал. языка – редкий, неплотный, с лат. языка – скоблить, скрести). Изложенное иллюстрирует различную семантику у сравниваемых знаков.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [2] не являются сходными ни по одному из факторов сходства словесных обозначений. Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных [1, 3-6] знаков показал следующее.

Противопоставленные знаки [1, 3-6] содержат в своем составе словесный элемент «RADO», несходство которого с оспариваемым товарным знаком было проиллюстрировано выше. Кроме того, несходство сравниваемых знаков усиливается за счет наличия дополнительных изобразительных и словесных элементов в противопоставленных знаках [1, 3-6].

Изложенное позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1-6] в отношении товаров 14 класса МКТУ, что обуславливает вывод о соответствии товарного знака по свидетельству № 319651 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Относительно противопоставленных знаков [7-8] необходимо отметить, что,

проанализировав представленные лицом, подавшим возражение, доводы и материалы, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает заинтересованности лица, подавшего возражение, в части противопоставления знаков, владельцем которых оно не является.

Возражение подано компанией «RADO UHREN AG», Швейцария, владельцем знаков [7-8] является компания «Mido AG (Mido SA) (Mido Ltd)», Швейцария. Это обуславливает то, что при противопоставлении в возражении знаков [7-8] затрагиваются права и интересы третьих лиц, а не лица, подавшего возражение. В этой связи коллегией Палаты по патентным спорам не проводился сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [7-8].

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.09.2008, оставить в силе правовую охрану товарного знака «MADO» по свидетельству № 319651.