

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 03.03.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Петролазер», Санкт-Петербург (далее — заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке № 2004719984/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004719984/50 с приоритетом от 26.08.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 12 классов МКТУ, указанных в перечне. Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Миктрон», которое выполнено буквами русского алфавита, белыми буквами на фоне черного круга с выходящими за его пределы первой и последней буквами, выполненных черным цветом, при соотношении высоты белых букв к черным, равном 0,75. Черный круг ограничивает круг малогабаритных аппаратов из общей массы аппаратов. Словесное обозначение получено добавлением буквы «Т» в слово «микрон», образованный слог «трон» означает «основанный на...», слог «мик»- подразумевает «малый размер» и указывает на назначение и принцип работы маркируемого этим знаком аппарата.

Федеральным институтом промышленной собственности 12.01.2006 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ.

В отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно «аппараты для наблюдения и контроля» экспертизой было отказано в регистрации в силу несоответствия его требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 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, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и пунктами 2.8, 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

По мнению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 9 класса, так как оно сходно до степени смешения со следующими товарными знаками;

- товарный знак «MINTRON», зарегистрированный на имя ООО «Акорус», 125130, Москва, ул. А. и З. Космодемьянских, д.35/1 (свидетельство №173236 с приоритетом от 10.12.1997) для однородных товаров 09 класса МКТУ [1];
- товарный знак «MECTRON» (м.р. № 484148) на имя «Finmeccanica S.P.A. 4, Piazza Monte Grappa, ROMA (IT) I-00195 national of IT», с конвенционным приоритетом от 21.06.1983 г., для однородных товаров 09 класса МКТУ [2].

В Палату по патентным спорам поступило возражение заявителя от 03.03.2006, в котором он выразил свое несогласие с решением экспертизы ввиду следующего:

- заявленное обозначение и противопоставленные регистрации не являются семантически, фонетически и графически сходными;

- заявитель в возражении просит ограничить перечень товаров указан, и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 09 класса МКТУ, а именно, «микроскопы».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения не убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты поступления заявки № 2004719984/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — 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, в частности, 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 ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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.

Анализ заявки № 2004719984/50 показал, что на регистрацию заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Миктрон», которое выполнено буквами русского алфавита, белыми буквами на фоне черного круга с выходящими за его пределы первой и последней буквами, выполненными черным цветом.

Противопоставленные экспертизой знаки являются словесными – «MINTRON» [1] и «MECTRON» [2].

Сравнительный анализ противопоставленных регистраций и заявленного обозначения показал, что данные обозначения состоят из двух слогов, второй из которых является тождественным для всех обозначений [TRON]. Первые слоги заявленного обозначения и противопоставленной регистраций [2] имеют различие только в одну букву и/е, которые, однако, будучи безударными, имеют свойство редуцирования.

Заявленное обозначение и противопоставленная регистрация [1] имеют в начале позиции звукосочетания [MIK] и [MEC], и в силу отмеченного выше редуцирования они фонетически сходны с высокой степенью.

На основании сходства первых слогов и тождества вторых слогов следует признать заявленное обозначение и противопоставленные регистрации в целом фонетически сходными.

Сравниваемые обозначения являются фантазийными словами, в силу чего нет оснований считать их семантически несходными.

Графически сравниваемые обозначения следует признать несходными, поскольку они выполнены шрифтовыми единицами разных алфавитов.

Однако высокая степень фонетического сходства не позволяет признать знаки в целом несходными.

Ограничение заявленного перечня товарами «микроскопы» не снимает противоречия требованиям п.1 ст.7 Закона, поскольку перечень противопоставленных регистраций содержит позицию «оптические приборы», которые являются родовым понятием к товару «микроскопы».

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 03.03.2006 г., оставить в силе решение экспертизы от 12.01. 2006 г.