

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 01.04.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009707251/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное объединение «НОРТ», г. Ижевск (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009707251/50 с приоритетом от 07.04.2009 на имя заявителя было подано комбинированное



обозначение , выполненное буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров 01, 02 и услуг 40 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 01.02.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров

и услуг на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что словесный элемент «МИГ» заявленного обозначения воспроизводит название Российской самолетостроительной корпорации «МИГ», вследствие чего оно способно ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №292073 и 213249, зарегистрированными на имя иного лица в отношении товаров и услуг 01 и 40 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 01, 02 и 40 классов МКТУ, с более ранним приоритетом.

В Палату по патентным спорам 13.04.2011 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявитель успешно работает с 1993 года на рынке огнебиозащитных средств и ЛКМ, его продукция широко известна в России и пользуется доверием профессионалов в области строительства, деревообработки, лесозаготовки и пр. Составами, произведенными заявителем, обработаны жилые дома, промышленные объекты, памятники архитектуры и истории, культурные и развлекательные центры по всей России;

- РСК «МиГ» является производителем самолетов, заявленные товары не однородны продукции производства РСК «МиГ», поскольку относятся к разному виду товаров, имеют разное назначение, разные условия сбыта, разный круг потребителей, поэтому потребитель не будет введен в заблуждение относительно производителя товаров и услуг;

- на рынке в Российской Федерации присутствуют товары других производителей, имеющие маркировку «МИГ» (бритвы, счетчики нефти, лекарственные средства, услуги по продаже продуктов питания), и при этом не возникает введение потребителя в заблуждение относительно производителя;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №213249 значительно отличается от заявленного обозначения, а товары 01 класса МКТУ не являются однородными заявленным товарам 02 класса МКТУ, поскольку

представляют собой сырье, используемое для дальнейшего составления сложных продуктов, а заявленные товары являются готовым продуктом, реализуемым в специализированных или хозяйственных магазинах либо непосредственно компаниям-обработчикам материалов, и имеют разное назначение, разные условия сбыта и круг потребителей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009707251/50 в отношении следующих товаров 02 класса МКТУ.

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

С учетом даты (07.04.2009) поступления заявки №2009707251/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

На основании 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сходство комбинированные обозначения сравниваются:

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

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009707251/50 с приоритетом от 07.04.2009 на имя заявителя было подано комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «МИГ», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в

виде стилизованной молнии. Регистрация испрашивается в отношении товаров 01, 02 и услуг 40 классов МКТУ.

Анализ обозначения показал, что входящий в состав обозначения словесный элемент «МИГ» имеет следующие значения:

1. Очень короткий промежуток времени; мгновение, момент;
2. О каком-л. определённом времени. *М. счастья. М. победы. Радостный м. успеха.*

Слово «МИГ» само по себе не может характеризовать товары, их производителя или их происхождение и, следовательно, не может быть признано ложным ни относительно товара, ни относительно его изготовителя, поскольку не содержит сведений, не соответствующих действительности. Вместе с тем, способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте потребителя.

Согласно официальному сайту (www.migavia.ru) Открытое акционерное общество «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» стала первым отечественным производителем авиационной техники, объединившим в рамках единой юридической структуры профильные организации, обеспечивающие все элементы жизненного цикла производимых летательных аппаратов - от разработки концепции, эскизного и рабочего проектирования, постройки опытных образцов и их испытаний до маркетинга, серийного производства и технической поддержки в процессе эксплуатации, а также обучения летного и инженерно-технического состава.

Таким образом, деятельность ОАО «РСК «МИГ» ассоциируется у потребителя с производством и обслуживанием летательной техники, а именно самолетов.

Деятельность же заявителя, ООО «НПО НОРТ», относится к производству защитных препаратов для обработки древесины, камня, текстиля, бетона и кабеля от огня и бактерий. При этом, область применения таких препаратов ограничена областью строительства, а круг потребителей ограничивается специализированными

строительными фирмами, занимающимися огнезащитной обработкой строений и индивидуальными потребителями – специалистами в области ремонта.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не может сделать вывод о возникновении у потребителя при приобретении и использовании заявленных товаров 02 класса МКТУ представления о том, что данные товары были произведены Российской самолетостроительной корпорацией «МиГ» ввиду различий в областях деятельности и круге потребителей.

Анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками показал следующее.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №292073 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «МИГ», выполненный буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 28, 30, 32, 33 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ. Приоритет товарного знака – 04.09.2002.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №213249 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «МАПО» и «МИГ», выполненные буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 04, 06, 07, 09, 11, 12, 16, 17, 22, 24, 30, 31 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 классов

МКТУ. Приоритет товарного знака – 13.10.1997. Правообладателем товарных знаков является Открытое акционерное общество "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ", 125284, Москва, 1-й Боткинский пр-д, 7.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «МИГ» сравниваемых обозначений.

Как известно, основным элементом комбинированных обозначений, имеющим индивидуализирующую функцию, является словесный элемент. Поэтому, установленное фонетическое и семантическое тождество словесных элементов сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод о сходстве этих обозначений в целом, несмотря на различие изобразительных элементов.

Анализ однородности заявленных товаров и услуг товарам и услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам показал, что товары и услуги 01 и 40 классов МКТУ являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как категории род-вид.

Ввиду вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о правомерности решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров и услуг 01 и 40 классов МКТУ.

Однако, коллегия Палаты по патентным спорам не может согласиться с выводом об однородности товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 213249 и заявленных товаров 02 класса МКТУ ввиду следующего.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №213249 предоставлена в отношении следующих товаров 01 класса МКТУ:

01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в том числе присадки к маслам.

Правовая охрана товарного знака по заявке №2009707251/50 испрашивается в отношении следующих товаров 02 класса МКТУ:

02 - Грунтовки; битумные лаки; лак; защитные препараты для металлов; защитные препараты для древесины; защитные препараты для тканей и ковров; защитные препараты для бетона; защитные препараты для камня; защитные препараты для кирпича; краски огнестойкие; краски для древесины; краски бактерицидные; краски; протравы; покрытия (краски); покрытия (краски) для древесины; средства для предохранения древесины; средства для предохранения тканей и ковров; защитные препараты для кабеля; средства для предохранения кабеля; средства для предохранения бетона; средство для предохранения камня; средство для предохранения кирпича.

Как следует из приведенных перечней, сравниваемые товары 01 и 02 классов МКТУ имеют различное целевое назначение, товары 01 класса МКТУ имеют промышленное и научное применение, товары 02 класса МКТУ относятся к строительной отрасли. Кроме этого, сравниваемые товары имеют различный круг потребителей и способы реализации, защитные строительные препараты и вещества реализуются специалистам, строительным организациям на специализированных строительных рынках, через специализированные строительные организации в виде упакованной/фасованной продукции, а химические продукты представляют собой сырье, которое реализуется специальными химическими предприятиями, а потребителями являются специализированные химические предприятия, осуществляющие переработку такого сырья в целях создания готового продукта.

Отсутствие смешения на рынке подтверждается представленными в возражении материалами, согласно которым продукция заявителя, имеющая маркировку «МИГ», широко известна среди специализированных предприятий, данная продукция была использована при строительстве и обработке множества объектов, коммерческого, социального назначения, а также культурных памятников истории.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет основания для вывода о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 02 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 01.04.2011, отменить решение Роспатента от 01.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009707251/50.