

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия 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 28.10.2014, поданное ООО «Компания Металл Профиль», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700768, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013700768 с приоритетом от 15.01.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Metaprofil Метaproфиль», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавита, соответственно. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 23.08.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700768. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (в силу фонетического и графического сходства словесных элементов):

- с комбинированным знаком, включающим словесный элемент «MEGAPROFIL», правовая охрана которому на территории Российской Федерации

предоставлена на имя N.V. JORIS IDE в отношении однородных товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ (международная регистрация №992602 с конвенционным приоритетом от 25.06.2008);

- с комбинированным знаком, включающим словесный элемент «MEGAPROFIL», правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя S.C. MEGA PROFIL S.R.L. в отношении однородных товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ (международная регистрация №910568 с приоритетом от 13.04.2006).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 28.10.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- с точки зрения фонетики, семантики и графики заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения;

- фонетическое различие сравниваемых словесных элементов обусловлено тем, что заявленное обозначение «Metaprofil Метапрофиль» состоит 2-х слов, 8 слогов, 21 буквы, словесный элемент «MEGAPROFIL The Steel Future» противопоставленных знаков – из 4-х слов, 10 слогов, 24 букв;

- несмотря на то, что сравниваемые словесные элементы «Metaprofil Метапрофиль» заявленного обозначения и «MEGAPROFIL» противопоставленных знаков не имеют перевода, тем не менее, форманты, из которых они образованы Metaprofil Мета-профиль и MEGA-PROFIL, знакомы потребителю и понятен их смысл;

- визуальный анализ сопоставляемых обозначений показал, что они имеют различную графическую проработку;

- кроме того, заявитель обращает внимание, что на его имя ранее были зарегистрированы товарные знаки, включающие словесный элемент «Металл Профиль», в отношении однородных товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ (свидетельства: №288510 с приоритетом от 07.08.2003, №477484 с приоритетом от 12.10.2010, №481651 и №481652 с приоритетом от 17.08.2011).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013700768 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

С возражением заявителем была представлена копия решения от 23.08.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700768 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.01.2013) подачи заявки №2013700768 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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).

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемое обозначение представляет собой словесное обозначение «Metaprofil Метапрофиль», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавита, соответственно. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключение Роспатента указаны знаки по международным регистрациям №992602 – (1), №910568 – (2).

Противопоставленный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение



MEGAPROFIL
The Steel Future

, включающее изобразительный элемент в виде трех геометрических фигур изогнутой формы, словесный элемент «MEGAPROFIL», выполненный оригинальным шрифтом, и словесный элемент «The Steel Future», выполненный стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак (2) представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «MEGAPROFIL», выполненный стандартным шрифтом, в котором часть «MEGA-» исполнена черным цветом, а часть «-PROFIL» – синим цветом, и изобразительный элемент в виде горизонтально ориентированного прямоугольника черного цвета, внутри которого расположен словесный элемент «The Steel Future», выполненный стандартным шрифтом контрастным цветом.

Правовая охрана знакам (1,2) на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1,2) по фонетическому критерию сходства показал, что они включают словесные элементы «Metaprofil Метaproфиль» и «MEGAPROFIL» близкие по звучанию. Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод основывается на том, что в состав противопоставленных знаков (1,2) входит дополнительное словосочетание «The Steel Future», придающее знакам отличное от рассматриваемого обозначения звучание. В связи с чем сравниваемые обозначения имеют разное количество слов, букв, слогов, согласных, гласных, что свидетельствует о разной фонетической длине и несходстве звучания обозначений в целом.

С точки зрения семантики сравнительный анализ словесных элементов «Metaprofil Метaproфиль» заявленного обозначения и «MEGAPROFIL The Steel Future» противопоставленных знаков (1,2) показал следующее.

Несмотря на то, что словесные элементы «Metaprofil Метапрофиль» «MEGAPROFIL» являются фантазийными, каждое из них может быть воспринято как составленное из двух частей «Meta – profil»/«Мета – профиль» и «MEGA – PROFIL». При этом, учитывая, что регистрация товарного знака испрашивается для товаров 06 класса МКТУ «металлические материалы и конструкции», которые представляют собой товары специфического назначения и предназначены для узкого круга потребителей, элементы «-Профиль»/«-PROFIL» будут восприниматься в значении «некой формы конструкции», часть «Мета»/«Meta» как производное от слова металл, а часть «MEGA» как означающее «выдающийся, отличный, огромный» (см. англо-русский словарь на сайте Яндекс-словари).

В связи с указанным, смысловая нагрузка сравниваемых обозначений различна, поскольку заявленное обозначение «Metaprofil Метапрофиль» может восприниматься в значении «металлический профиль», в то время как словесный элемент «MEGAPROFIL» противопоставленных знаков – в значении «выдающийся профиль» или «огромный профиль». Кроме того, помимо элемента «MEGAPROFIL», противопоставленные знаки (1,2) включают в свой состав оригинальное словосочетание «The Steel Future», которое в переводе с английского языка на русский язык может быть переведено как «будущее стали» или «стальное будущее» (см. <https://translate.google.ru/>), придающее противопоставленным знакам определенный смысл, отсутствующий в заявленном обозначении.

Таким образом, в сравниваемые словесные элементы заложены различные понятия, что позволяет признать их семантически несходными.

Сравниваемые обозначения имеют ряд существенных отличий по визуальному признаку сходства, а именно: наличие в противопоставленном знаке (1) оригинального изобразительного элемента, выполненного в виде трех изогнутых геометрических фигур, и исполнение словесного элемента «MEGAPROFIL» в оригинальной графике; наличие в противопоставленном знаке (2) изобразительного элемента в виде горизонтально ориентированного прямоугольника и использование цветового сочетания; наличие в заявленном обозначении словесного элемента, выполненного

буквами русского алфавита. Перечисленные выше отличия приводят к различному зрительному восприятию сравниваемых обозначений.

Сравнение перечней сопоставляемых товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары и услуги однородны, так как относятся к одной родовой группе товаров и услуг соответствующего класса МКТУ, имеют один круг потребителей, один рынок сбыта.

Вместе с тем, коллегией также принято во внимание, что сравниваемые товары 06 класса МКТУ относятся к товарам производственно-технического назначения, длительного пользования, в связи с чем при покупке данных товаров потребители будут особенно внимательны и возможность смешения в этом случае низкая. Кроме того, данные товары рассчитаны на специализированных потребителей, хорошо осведомленных о рынке и поставщиках.

С учетом изложенного коллегия усматривает, что в целом сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения, что приводит к отсутствию возможности смешения потребителями однородных товаров (услуг), маркированных сравниваемыми обозначениями.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией также принято во внимание, что заявитель – это ведущее предприятие по производству тонколистовых кровельных и стеновых материалов, история которого начинается с 1996 года, а также отсутствие информации о предъявлении претензий со стороны владельцев противопоставленных регистраций о нарушении исключительных прав.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 28.10.2014, отменить решение Роспатента от 23.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013700768.