

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 23.05.2011, поданное компанией МСтар Семикондактор, Инк., Тайвань (Республика Китай) (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 18.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака «MSTAR» по заявке №2009710954, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009710954 было подано 18.02.2009 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 42 класса МКТУ «проектирование интегральных схем; проектирование электрических схем; проектирование полупроводниковых чипов [интегральных схем]; исследование, проектирование и разработка в области интегральных схем, электрических схем и полупроводниковых чипов».

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «MSTAR», в котором начальная буква «М» выполнена в виде двух направленных навстречу друг другу цифр «1», частично перекрывающих расположенный между ними изобразительный элемент в виде изогнутой клинообразной фигуры со слегка раздвоенным нижним концом.

Решение Роспатента от 18.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака «MSTAR» по заявке №2009710954 было принято на

основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «MSTAR» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ товарными знаками со словесными элементами «М-СТАР», «M-STAR» по свидетельствам №№ 421688, 421687, 421686, 421685.

В возражении от 23.05.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними в связи с фонетическим, семантическим и визуальным различием сравниваемых обозначений.

В возражении также отмечено отсутствие однородности услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2009710954, поскольку заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков осуществляют свою деятельность в различных областях, что обуславливает различное назначение этих услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.02.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009710954.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- уведомление от 14.04.2010;
- ответ на уведомление от 14.10.2010;
- решение Роспатента от 18.02.2011;
- распечатка информации из сети Интернет;

- ссылки из Большого толкового словаря русского языка под ред. Д.Н. Ушакова, М., АСТ АСТРЕЛЬ, 2004г., Учебного пособия под ред. В.Е. Ланкина, Таганрог, ЕТРГУ, 2006; Современного экономического словаря.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.02.2009) поступления заявки №2009710954 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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, 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом

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

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «MSTAR», в котором начальная буква «М» выделена более крупным размером шрифта и выполнена в виде двух направленных навстречу друг другу цифр «1», частично перекрывающих расположенный между ними изобразительный элемент в виде изогнутой клинообразной фигуры со слегка раздвоенным нижним концом. Остальная часть слова выполнена строчными буквами латинского алфавита с использованием шрифта, близкого к стандартному, с заглавной буквой «S».

Противопоставленные товарные знаки представляют собой комбинированные (свидетельства №№421686, 421688) и словесные (свидетельства №№421685, 421687) обозначения, доминирующее положение в которых занимают словесные элементы «М-СТАР», «M-STAR».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками определяется фонетическим сходством словесных элементов «MSTAR» и «М-СТАР», «M-STAR», что обусловлено наличием совпадающих звуков, расположенных в одинаковом порядке, при этом наличие дефиса в противопоставленных товарных знаках не оказывает существенного влияния на общий вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Семантическое тождество сравниваемых обозначений «MSTAR» и «M-STAR» обусловлено подобием заложенных в обозначениях понятий и идей, в частности, смысловым совпадением слов «STAR» (звезда), поскольку в заявленном обозначении первая буква «М» визуально выделена шрифтом, размерами и наличием изобразительного элемента, а остальная часть -STAR воспринимается как самостоятельное слово, выполненное с первой заглавной буквой.

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на некоторое различие в их визуальном восприятии.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 42 класса МКТУ - проектирование интегральных схем; проектирование электрических схем; проектирование полупроводниковых чипов [интегральных схем]; исследование, проектирование и разработка в области интегральных схем, электрических схем и полупроводниковых чипов.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении таких услуг 42 класса МКТУ как изучение технических проектов; инжиниринг; исследование и разработка новых товаров (для третьих лиц).

Поскольку общее понятие «инжиниринг» включает в себя инженерно-консультационные услуги, работы исследовательского, проектно-конструкторского, расчетно-аналитического характера (см. Яндекс. Экономический словарь), оно включает в себя услуги, связанные с проектированием, исследованием и разработкой интегральных схем, электрических схем и полупроводниковых чипов. Таким образом, услуги, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, соотносятся с услугами, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, как общее и частное, то есть сравниваемые услуги 42 класса МКТУ относятся к одному роду услуг, что определяет вывод об их однородности.

Следует также отметить, что противопоставленные знаки, правообладателем которых является одно лицо, образуют серию знаков, и заявленное обозначение, в случае его регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, может восприниматься потребителем как продолжение этой серии знаков, вызывая в его сознании сходные ассоциации с противопоставленными знаками.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483

Кодекса, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009710954, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 23.05.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2011.