

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 27.03.2012, поданное ООО «ИЦ Оптимум», г. Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 07.11.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010725611, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2010725611 с приоритетом от 09.08.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 04, 06, 09, 18 и 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «MAYS»(МЭЙС), не имеющим смыслового значения и выполненным буквами латинского алфавита белого цвета. При этом каждая из букв словесного элемента расположена на фоне одного из четырех прямоугольников черного цвета.

Решением Роспатента от 07.11.2011 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц комбинированным товарным знаком «MEIS» по свидетельству №360887 [1] в отношении однородных товаров 06 и 20 классов МКТУ, словесными товарными знаками «МАУ» по свидетельству №207958 [2] в отношении однородных товаров 04, 06, 18, 20 классов МКТУ и «MAY COMPANY» по свидетельству №198126 [3] в отношении однородных товаров 04, 06, 09, 18 и 20 классов МКТУ.

В возражении от 27.03.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 09 класса МКТУ: «веб-камеры, наушники, микрофоны, клавиатуры компьютеров, компьютерные мышки, жесткие диски [для компьютеров], карт-ридеры, usb-хабы, плееры, телевизоры, телефоны, книги электронные, фотоаппараты», указанных в перечне заявки.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- поскольку перечень товаров, для которого испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2010725611, ограничен только товарами 09 класса МКТУ, противопоставленные экспертизой товарные знаки [1-2] не могут являться препятствием для регистрации заявленного обозначения, так как они зарегистрированы для неоднородных товаров (товары 09 класса МКТУ в них отсутствуют);

- относительно сходства заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «MAYS» и противопоставленного словесного товарного знака «MAY COMPANY» [3] необходимо отметить, что они не являются сходными ни фонетически, ни семантически, ни визуально;

- обозначение «MAYS» состоит из одного слова, четырех букв и звуков, в то время как противопоставленный знак «MAY COMPANY» состоит из двух слов, десяти букв и звуков, следовательно, они имеют разное количество звуков, разный состав и число гласных и согласных звуков и в связи с этим разное звучание (заявленное обозначение произносится как МАЙС или МЭЙС, а

противопоставленное - как МЭЙ КОМПАНИ с учетом того, что входящие в него слова являются лексическими единицами английского языка), что свидетельствует об отсутствии фонетического сходства;

- обозначение «MAYS» является искусственно образованным словом, так как его перевод не найден в словарях, противопоставленный знак «MAY COMPANY» состоит из значимых слов английского языка и в переводе на русский язык означает «майская компания или компания мая»;

- сравниваемые обозначения не являются сходными по семантическому признаку сходства словесных обозначений, поскольку одно из них имеет смысловое значение, а другое является фантазийным;

- сравниваемые знаки создают разные зрительные ассоциации за счет того, что заявленное обозначение состоит из четырех прямоугольников черного цвета, на фоне каждого из них расположено по одной букве белого цвета, в отличие от выполненных стандартным шрифтом буквами черного цвета слов MAY и COMPANY, что свидетельствует о несхождении их по графическому признаку сходства;

- в связи с отсутствием сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком потребитель не будет смешивать их в гражданском обороте даже при маркировке ими однородных товаров;

- следует отметить, что Компания «Май», являющаяся правообладателем противопоставленного знака [3], широко известна на рынке чая и кофе, однако, указанная компания никогда не являлась и не является производителем товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.08.2010) поступления заявки №2010725611 на государственную 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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 14.4.2.4 Правил 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенных на одной горизонтали четырех прямоугольников одной высоты и разной ширины, на фоне каждого из них размещено по одной латинской букве «M», «A», «Y», «S» белого цвета, которые образуют словесный элемент «MAYS».

С учетом уточненного заявителем перечня товаров регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ: «веб-камеры, наушники, микрофоны, клавиатуры компьютеров, компьютерные мышки, жесткие диски [для компьютеров], карт-ридеры, usb-хабы, плееры, телевизоры, телефоны, книги электронные, фотоаппараты».

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1-3] в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «MEIS», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющим смыслового значения. Знак зарегистрирован, для товаров 06, 20 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак [2] представляет собой слово «MAY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и обозначающее в переводе с английского языка «май, весна, расцвет жизни». Знак зарегистрирован для товаров 01-08, 10-34 и услуг 35-39, 41 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Товарный знак [3] представляет собой словосочетание «MAY COMPANY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и обозначающее в переводе с английского языка «Майская компания» (см. <http://www.translate.ru>. Переводчик и словарь онлайн от PROMT). Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 01 – 34 и услуг 35 – 40, 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В связи с тем, что заявитель ограничил объем своих притязаний только товарами 09 класса МКТУ, анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением подлежит только противопоставленный товарный знак [3], поскольку товарным знакам [1-2] не предоставлена правовая охрана в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа товаров 09 класса МКТУ, для которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых зарегистрирован знак [3], установлено, что они являются однородными, так как относятся к одному виду, роду, имеют одинаковое назначение.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] показал следующее.

Словесный элемент «MAYS» заявленного комбинированного обозначения не является сходным со словесным товарным знаком «MAY COMPANY» по фонетическому признаку сходства. С учетом того, что словосочетание «MAY COMPANY» состоит из лексических единиц английского языка MAY и COMPANY, согласно транскрипции оно произносится как МЭЙ КАМПАНИ. Обозначение «MAYS» произносится как МАЙС или МЭЙС. Таким образом, сравниваемые обозначения состоят из разного количества слогов, имеют разный состав звуков, в связи с чем имеют разное звучание.

Сопоставляемые обозначения не являются сходными визуально, так как производят разное зрительное впечатление, обусловленное использованием в заявленном обозначении оригинального графического решения в виде расположенных рядом черных прямоугольников, в каждый из которых вписано по букве от словесного элемента «MAYS», причем буквы имеют белый цвет и выполнены утолщенными. Противопоставленный товарный знак выполнен в две строки стандартным шрифтом буквами черного цвета.

Также следует отметить, что противопоставленное обозначение «MAY COMPANY» в переводе с английского языка означает «Майская компания» в отличие от обозначения «MAYS», которое по сведениям из Интернет-словарей

может означать «гребные гонки (в конце мая или начале июня)», что свидетельствует об отсутствии у сравниваемых обозначений смыслового сходства.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что сопоставляемые обозначения не ассоциируются между собой в целом, поскольку отличаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства обозначений, что свидетельствует об отсутствии их сходства и, как следствие, о соответствии заявленного обозначения требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 27.03.2012, отменить решение Роспатента от 07.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010725611.