

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 01.10.2008. Данное возражение подано фирмой «MAC MODE GMBH PRODUKTION + VERTRIEB», Германия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Mac.» по международной регистрации № 547833, при этом установлено следующее.

Знак «Mac.» был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 29.11.1989 № 547833 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя «MAC MODE GMBH PRODUKTION + VERTRIEB», Германия, в черном, белом и желтом цветовом сочетании. Путем последующего указания действие международной регистрации № 547833 на территорию Российской Федерации 27.01.2006.

Знак является комбинированным и содержит словесный элемент «MAC», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и точку желтого цвета.

Федеральным службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 07.07.2008 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Mac.» по международной регистрации № 547833 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении товаров 25 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком «МАС» по свидетельству № 137644, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ (приоритет 06.07.1994, Макдоналдс Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США [1]).

В Палату по патентным спорам 07.10.2008 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Мас.» по международной регистрации № 547833, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки создают разное общее зрительное впечатление, поскольку заявленный знак является комбинированным (точка в конце слова), а имеет цветовое сочетание;
- фонетически оба знака воспринимаются по-разному ([МАК] и [МЭК]);
- заявленный знак является фантазийным и также является частью фирменного наименования владельца знака, тогда как противопоставленный товарный знак [1] имеет следующие семантические значения: 1) человек, фамилия которого содержит префикс «Мас», 2) парень, малый. Также «МАС» - имя основателя компании «Макдоналдс»;
- сравниваемые обозначения не являются сходными, риск смешения данных знаков исключен, в связи с чем знаки имеют право на существование;
- компании, владельцы сравниваемых знаков, осуществляют свою деятельность в совершенно разных сферах: заявленного знака – производитель одежды для женщин и мужчин, противопоставленного знака – ресторанный бизнес;
- заявленный перечень используется в отношении узкого перечня товаров 25 класса МКТУ (Vetements de dessus (a l'exception des impermeables));
- кроме того, ведутся переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака о возможности заключения соглашения о существовании и предоставлении письма-согласия, которые в случае достижения соглашения будут направлены дополнительно.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (27.01.2006) территориального расширения знака по международной регистрации № 547833 правовая база для оценки его охранных способностей включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 заявлении обозначении.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленный знак «МАС.» является комбинированным и содержит словесный элемент «МАС», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и точку. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в черном, белом и желтом цветовом сочетании в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Мас» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «М» - заглавная.

Согласно словарно-справочной литературы (<http://lingvo.yandex.ru/>) слово "mac" является лексической единицей французского и английского языков, в частности, с англ. языка оно означает 1) человек, фамилия которого содержит префикс Мак, а также 2) разг.; сокр. от mackintosh.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного знаков показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественные элементы, что обусловливает вывод об ассоциировании знаков в целом.

Начертание двух букв ("М" и "С") из трех полностью совпадает. Наличие в заявлении знаке точки, а также различия в исполнении буквы "А" (строчная и

заглавная) не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем эти отличия являются несущественными.

Таким образом, в целом заявленный и противопоставленный [1] знаки являются сходными на основании всех трех критериев сходства словесных обозначений, несмотря на отдельные их отличия.

Анализ товаров 25 класса МКТУ: "верхняя одежда (за исключением непромокаемой)", в отношении которых испрашивается предоставление на территории Российской Федерации правовой охраны заявленному знаку, показывает, что они являются однородными товарам 25 класса МКТУ: "одежда", в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака [1], поскольку они соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Довод заявителя о различных направлениях основной области деятельности владельцев сравниваемых знаков не может быть принят во внимание, поскольку данный факт не нашел отражения в перечнях сопоставляемых товаров.

Также следует отметить, что согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака представлено не было.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 25 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, знак «МАС.» по международной регистрации № 547833 и противопоставленный ему товарный знак «Мас» [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 01.10.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 07.07.2008.**