

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, рассмотрела возражение от 23.12.2004, поданное компанией Ман Нутцфарцойге АГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «MOBILMAN» по свидетельству №241209, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001718797/50 с приоритетом от 25.06.2001 зарегистрирован 25.03.2003 за №241209 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЗЕСТ», Санкт-Петербург (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент которого «MOBILMAN», выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, вписан в прямоугольник, разделенный на две половины - черную и белую. Товарный знак зарегистрирован для товаров 09, 12 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.12.2004 изложено мнение о том, что регистрация №241209 произведена в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками «MAN» (международные регистрации №542762 [1], №542763 [2], с приоритетом от 25.08.1989), которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории РФ на имя компании

Ман Нутцфарцойген АГ, Германия, в отношении товаров 07, 12 и услуг 37 классов МКТУ;

- очевидным является сходство по фонетическому критерию, т.к. ранее зарегистрированные товарные знаки «MAN» полностью включены в оспариваемый товарный знак;

- словесный элемент товарного знака по свидетельству №241209 воспринимается как сочетание двух слов «MOBIL» и «MAN», в силу графического исполнения одной части буквами белого цвета на черном фоне, а другой части – буквами черного цвета на белом фоне;

- сходство сравниваемых обозначений также обусловлено фактором их семантического сходства на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, идей;

- однородность товаров 12 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков является очевидной;

- поскольку в автомобилях «MAN» устанавливаются и используются компьютеры, телефоны, факсы и т.д., а также монтируются электроприборы, то лицо, подавшее возражение, просит ограничить перечень части товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ оспариваемой регистрации;

- противопоставленные знаки «MAN» [1, 2] уже давно и хорошо знакомы российским потребителям, что подтверждается прилагаемыми материалами по использованию знаков в России.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «MOBILMAN» по свидетельству №241209 недействительным в отношении товаров 12 класса МКТУ полностью и частично в отношении следующих товаров и услуг:

- перечень товаров 09 класса МКТУ «компьютеры, программное обеспечение вычислительных машин (записанные программы),

телефонные аппараты, телефонные трубки, факсимильные аппараты» ограничить «за исключением предназначенных для установки в автомобиле»;

- перечень услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт электроприборов, установка, обслуживание и ремонт компьютеров» ограничить «за исключением предназначенных для установки в автомобиле».

Правообладатель товарного знака в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 23.12.2004, однако отзыв по мотивам возражения им представлен не был.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (25.06.2001) поступления заявки №2001718797/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками,

ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 настоящих 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, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №241209 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «MOBILMAN», написанный на фоне прямоугольника черно-белого цвета. Следует отметить, что за счет применения в знаке цветового решения, заключающегося в исполнении одной части словесного элемента буквами белого цвета на черном фоне, а другой – буквами черного цвета на белом фоне, потребителем данный словесный элемент может быть воспринят как разделенный на две составляющие: «MOBIL» и «MAN».

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «MAN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита оригинальным жирным шрифтом.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде дуги, расположенной над словесным элементом «MAN», выполненным в латинице оригинальным жирным шрифтом заглавными буквами.

Сопоставительный анализ рассматриваемого комбинированного товарного знака со словесным элементом «MOBILMAN» и противопоставленных знаков [1, 2], в состав которых входит словесный элемент «MAN» приводит к выводу об их звуковом сходстве, что обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «MAN» в состав оспариваемого обозначения «MOBILMAN».

Слово «MAN» в знаках [1, 2] относится к лексике английского языка и в переводе на русский язык означает: человек, мужчина (см. В.К.Мюллер, «Англо-русский словарь», Государственное издательство иностранных и национальных словарей, М., 1956г., с.368).

Оспариваемый знак в виде словосочетания «MOBILMAN» может быть переведен как «мобильный (подвижный) человек».

Из изложенного видно, что сравниваемые товарные знаки являются не сходными по семантическому критерию сходства.

Различия в графическом исполнении сопоставляемых знаков, обусловленные наличием в них изобразительных элементов, а именно: в противопоставленном [2] - дуги, а в оспариваемом - прямоугольника черно-белого цвета, не оказывают решающего влияния на сходство знаков в целом, которое обусловлено фонетическим сходством словесных элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №241209 зарегистрирован в отношении товаров 09, 12 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленным знакам [1, 2] предоставлена правовая охрана в отношении товаров 07, 12 и услуг 37 классов МКТУ.

Сравнительный анализ однородности товаров 12 класса МКТУ, указанных в оспариваемом товарном знаке и товаров 12 класса МКТУ, перечисленных в перечне знаков [1, 2] показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одному роду (виду) и имеют одинаковое назначение.

Ограничение перечня оспариваемой регистрации, касающееся части товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ (смотри перечень выше) следует признать неправомерным, т.к. указанные товары и услуги являются не однородными товарам 07 класса МКТУ и услугам 37 класса МКТУ «ремонт и установка моторов и автомобильных моторов», приведенным в перечнях противопоставленных знаков [1, 2], поскольку не подпадают ни под один из критериев, указанных в пункте 14.4.3 Правил.

Таким образом, в силу установленного сходства до степени смешения сравниваемых товарных знаков «MOBILMAN» и «MAN» в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ можно сделать вывод о том, что оспариваемая регистрация №241209 комбинированного товарного

знака со словесным элементом «MOBILMAN» частично произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 23.12.2004, признать предоставление правовой охраны комбинированному товарному знаку со словесным элементом «MOBILMAN» по свидетельству №241209 недействительным частично, сохранив её действие в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (511) 09 – аппараты внутренней связи; записные книжки электронные; калькуляторы; карманные электронные переводчики; компьютеры, в том числе компьютеры портативные; программное обеспечение вычислительных машин [записанные программы]; телефонные аппараты; телефонные трубки; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников; устройства для обучения; факсимильные аппараты;
- 35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей; реклама; сбыт товаров через посредников;
- 37 - установка и ремонт электроприборов; установка, обслуживания и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования;
- 42 - консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]; научно-исследовательские разработки; реализация товаров; создание новых

ВИДОВ ТОВАРОВ.