

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 20.04.2005, поданное Мастер Кард Интернешнл Инкорпорейтед, штат Нью-Йорк, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2002710176/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2002710176/50 с приоритетом от 13.05.2002 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «MASTER», выполненное латинским шрифтом заглавными буквами.

Экспертизой 21.01.2005 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение «MASTER» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ на имя Открытого акционерного общества «Объединение «МАСТЕР»» товарным знаком по свидетельству №166315, с приоритетом от 21.04.1997, включающим словесный элемент «МАСТЕР».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.04.2005, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:

1. Семантический анализ рассматриваемых обозначений имеет разный смысл, так как заявленное обозначение представляет собой английское слово «MASTER», имеющее множество значений в английском языке (хозяин, владелец, капитан, школьный учитель и т.д.), в то время как противопоставленный товарный знак представляет собой словосочетание «МАСТЕР РАЛЛИ», в котором словесные элементы имеют иные значения: «МАСТЕР» - звание, присваиваемое спортсменам, достигшим определенных результатов; «РАЛЛИ» – спортивное соревнование. Таким образом словосочетание «МАСТЕР РАЛЛИ» указывает на то, что это спортсмен, участвующий в соревнованиях по ралли. В связи с чем, данные знаки будут восприниматься потребителями по-разному и не могут быть смешаны на рынке;

2. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак существенно отличаются друг от друга фонетически, т.к. состоят из разного количества слов, слогов и звуков, а также имеют различное произношение;

3. Сравнимые обозначения в целом создают различное общее зрительное впечатление, обусловленное выполнением знаков в разной графической манере, в использовании иных шрифтовых единиц в словах и т.д.;

4. Заявитель имеет серию регистраций, зарегистрированных в отношении товаров 09 класса и/или услуг 36 класса МКТУ, включающих слово «MASTER» в латинице и в кириллице;

5. Сфера деятельности заявителя и владельца противопоставленной регистрации совершенно различны, так как заявитель – известная фирма в области оказания финансовых услуг и обслуживания по кредитным карточкам, а сфера деятельности противопоставленного товарного знака – гонки, ралли.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения

в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2002710176/50.

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

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 (13.05.2002) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (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 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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(2) 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 пунктах 14.4.2.2 (3) 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 (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 принципиальная 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.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «MASTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице черного цвета.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица товарного знака.

Противопоставленный товарный знак, представляет собой расположенные друг под другом слова «МАСТЕР» и «РАЛЛИ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Слово «МАСТЕР» выполнено заглавными буквами перечеркнутыми в верхней части горизонтальными линиями, а слово «ралли» - маленькими строчными буквами. Знак выполнен в черном, белом и голубом цветах.

В силу оригинальности графической проработки элемента «МАСТЕР», центрального его местоположения, выполнения крупным шрифтом, он является доминирующим элементом в знаке, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии рассматриваемого обозначения в целом.

Словесный элемент «РАЛЛИ» выполнен мелким шрифтом по сравнению со словесным элементом «МАСТЕР», смещен в сторону от центра, что обуславливает сложность его восприятия в знаке.

Указанное позволяет положить в основу сходства знаков основной элемент противопоставленного товарного знака - «МАСТЕР», сопоставив его с заявленным обозначением.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и основного элемента противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

Сравниваемые обозначения включают фонетически и семантически сходные словесные элементы «МАСТЕР» и «MASTER».

- *МАСТЕР* – *квалифицированный работник в какой-нибудь производственной области; специалист, достигший высокого искусства в своем*

деле; руководитель отдельной специальной отрасли какого-нибудь производства; человек, который умеет хорошо, ловко делать что-нибудь; см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с.344.

- MASTER – мастер; квалифицированный рабочий; специалист; главный, ведущий; руководящий; капитан; магистр; хозяин, владелец; см. Новый Англо-Русский Словарь, ВЕЧЕ, Москва 2000, стр.360.

Таким образом, семантическое сходство обусловлено совпадением значений данных слов.

Фонетическое сходство достигается за счет большинства совпадающих звуков (м-а-с-т-е), звукосочетаний и одинакового расположения их по отношению друг к другу.

С точки зрения графического сходства, обозначения не могут быть признаны сходными, поскольку словесные элементы выполнены буквами различных алфавитов, противопоставленный знак отличает оригинальность графического исполнения. Однако указанный признак носит второстепенный характер, поскольку он не оказывает существенного влияния на общезрительное впечатление от знаков.

Довод заявителя о восприятии всех словесных элементов противопоставленного знака №166315 как единого словосочетания «МАСТЕР РАЛЛИ», не может быть признан убедительным в силу графического выделения слова «МАСТЕР» с помощью оригинального написания в качестве самостоятельного элемента знака.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товары 09 и услуги 36 классов МКТУ по заявке №2002710176 являются однородными товарам 09 и услугам 36 классов МКТУ противопоставленного товарного знака №166315, поскольку товары связаны с вычислительной техникой и компьютерным программным обеспечением, а услуги связаны с областью

финансирования, таким образом товары и услуги сравниваемых обозначений совпадают по виду (роду), назначению, кругу потребителей, условиям производства и реализации, то есть совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности.

Таким образом, заявленное обозначение «MASTER» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 09, 36 классов МКТУ с товарным знаком «МАСТЕР РАЛЛИ» (св-во №166315) и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Заявитель отмечает, что сфера его деятельности и владельца противопоставленного товарного знака №166315 совершенно различны, так как заявитель приобрел всемирную известность в области оказания финансовых услуг и обслуживания по кредитным карточкам, тогда как сферой деятельности владельца противопоставленной регистрации являются гонки, ралли.

Палата по патентным спорам не может принять довод о том, что сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленной регистрации различны, поскольку оценка на предмет сходства дается на основании предоставленного объема правовой охраны, а не фактического использования знака.

Сведения о предоставлении правовой охраны другим объектам интеллектуальной собственности не могут быть учтены, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 20.04.2005, оставить в силе решение экспертизы от 21.01.2006.