

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 15.04.2010, поданное компанией «МАН СЕ», Германия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.12.2009 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 914360 в отношении всех товаров 16, части услуг 35 и всех услуг 36 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Словесный знак «MAN» по международной регистрации № 914360 был зарегистрирован МБ ВОИС 28.03.2006 с конвенционным приоритетом от 29.09.2005 в отношении товаров 07, 09, 12, 16, 25, 28, услуг 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя MAN Aktiengesellschaft, Allemagne. Согласно изменениям от 11.09.2009 владельцем международной регистрации № 914360 является заявитель. На территории Российской Федерации предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 914360 испрашивается в отношении товаров 07, 09, 12, 16, услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ.

Знак «MAN» по международной регистрации № 914360 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 28.12.2009, основанном на заключении по результатам экспертизы, заявителю отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 914360 в отношении всех товаров 16, части услуг 35 и всех

услуг 36 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное заключение обосновано следующими доводами:

- знак по международной регистрации № 914360 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 200761, 227491, 268889 не сходны до степени смешения, сферы деятельности и круг потребителей товаров/услуг заявителя и правообладателей данных знаков различны;
- противопоставленный знак по свидетельству № 175543 снят в силу прекращения правовой охраны;
- экспертизой приняты во внимание письма-согласия от правообладателей противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 542762, 542763, 807648;
- письмо-согласие от правообладателя знака по международной регистрации № 881910 не принято ввиду отсутствия окончательного решения по данной регистрации;
- сведения относительно знака по международной регистрации № 556611 не приняты во внимание, так как правообладателем данного знака является не заявитель, а фирма с другим наименованием и адресом;
- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 234604, приоритет от 26.06.2001, № 297939 приоритет от 18.09.2003 препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 914360 в отношении всех заявленных товаров 16, всех услуг 36 и части услуг 35 классов МКТУ;
- при сопоставлении знака по международной регистрации № 914360 и знаков по свидетельствам № 234604, приоритет от 26.06.2001, № 297939 приоритет от 18.09.2003 учитывались звуковые, графические и смысловые признаки сходства.

В возражении от 15.04.2010 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

1. заявитель является одним из старейших в мире многопрофильных промышленных концернов, объединяющих под своим именем предприятия транспортного машиностроения, станкостроения, электроэнергетики, металлургии и других ключевых отраслей промышленности;

2. история концерна «MAN» насчитывает более 250 лет, последние 150 лет концерн осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и является наиболее значимой промышленной компанией мирового масштаба;

3. сферы деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных знаков по свидетельствам №№ 297939, 234604 различны, в свете чего отсутствует опасность смешения;

4. знак по международной регистрации № 914360 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 234604, 297939 не сходны по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства словесных обозначений;

6. правообладатель товарного знака по свидетельству № 297939 является финансовой компанией, специализирующейся на управлении фондами и брокерской деятельностью, в то время как заявитель является крупнейшим промышленным концерном;

7. товары 16 класса МКТУ знака по международной регистрации № 914360 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 297939, 234604 не относятся к областям основной специализации компаний-правообладателей и выполняют исключительно вспомогательную функцию для использования с другими товарами;

8. другие товары, не относящиеся к области специализации концерна заявителя, но формирующие его фирменный стиль, реализуются исключительно через специализированный Интернет-магазин «MAN SHOP»,

осуществляющего свою деятельность в рамках структуры Интернет-сайта концерна и его родственных компаний;

9. услуги 35, 36 классов МКТУ знака по международной регистрации № 914360 сформулированы с учетом ярко выраженной промышленной деятельности заявителя;

10. знак по международной регистрации № 914360 всегда используется как логотип, а не как словесное обозначение, что исключает опасность смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 297939;

11. правообладатель товарного знака по свидетельству № 234604 является исключительно торговой компанией и имеет разные сферы деятельности с заявителем;

12. противопоставленный товарный знак по свидетельству № 234604 согласно данным сети Интернет не используется правообладателем, и заявителем не выявлена информация о деятельности, что свидетельствует об отсутствии опасности смешения.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатка проспектов «MAN SE» с сайта www.man-russia.com - на 16 л. [1];
- распечатка с сайта www.man-russia.com – на 6 л. [2];
- распечатка с сайта www.man-shop.eu и копия каталога «MAN» – на 25 л. [3];
- материалы сети Интернет о MAN Group plc. - на 8 л. [4].

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 914360 в отношении всех товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.06.2010, заявитель представил документы о ведении переговоров с правообладателем товарного знака по свидетельству № 297939 с целью предоставления письма-согласия (на 17 л.), которое впоследствии представлено не было. На заседании коллегии, состоявшемся 20.08.2010, заявителем были представлены следующие документы:

- распечатка публикации из базы данных ROMARIN в отношении знака по международной регистрации № 556611 – на 2 л. [5];
- распечатка публикации из базы данных ROMARIN в отношении знака по международной регистрации № 881910 – на 4 л. [6];
- копия окончательного решения от 22.12.2009 по международной регистрации № 881910 в Российской Федерации – на 3 л. [7];
- выдержки из годовых отчетов компаний заявителя и «МАН Нутцфарцойге Акционезелльшафт» за 2009 год с переводом – на 8 л. [8].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 15.04.2010, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты конвенционного приоритета (29.09.2005) международной регистрации № 914360 правовая база для оценки охранных способностей знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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 за № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

В соответствии с требованиями пункта 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, 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, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, в частности, наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение значения обозначений в разных языках.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации № 914360 с конвенционным приоритетом от 29.09.2005 (1) представляет собой словесное обозначение «MAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) испрашивается в отношении товаров 07, 09, 12, 16, услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с решением Роспатента знаку (1) отказано в охране для всех товаров 16, части услуг 35 (а именно, «publicite, marchandise») и всех услуг 36 классов МКТУ.

Проанализировав материалы возражения от 15.04.2010 и документы [1-8], коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 234604 с приоритетом от 26.06.2001 (2) представляет собой сочетание буквы «А» и

слова «MAN», исполненных в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (2) была предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 16, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 297939 с приоритетом от 18.09.2003 (3) является комбинированным и состоит из изобразительного элемента и словесного элементов. Изобразительный элемент представляет собой букву «M», выполненную в оригинальной графической манере. Под буквой «M» расположено словосочетание «Man Group plc», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Первые буквы слов «Man» и «Group» выполнены заглавными, остальные буквы словосочетания «Man Group plc» - строчные. Элемент «plc» исключен из самостоятельной правовой охраны. В противопоставленном знаке (3), состоящем из изобразительного и словесных элементов, «сильным» элементом является словесный элемент «Man», поскольку он несет основную смысловую нагрузку. Правовая охрана знаку (3) была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 16, услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 556611 с конвенционным приоритетом от 05.07.1989 (4) является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде горизонтально ориентированной дуги, которая опоясывает словесный и буквенный элементы «MAN», «GHN», расположенные друг под другом и выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Основным элементом комбинированного знака (4) является словесный элемент «MAN», несущий основную смысловую нагрузку и в первую очередь запоминающийся потребителем. Правовая охрана предоставлена знаку (4) на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 07, 09, 12 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 881910 с конвенционным приоритетом от 15.04.2005 (5) является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде вертикально ориентированной линии, которая разделяет словесные элементы «MAN» и «Diesel», исполненные в одну строку буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. При написании словесного элемента «MAN» использованы заглавные буквы черного цвета. Первая буква словесного элемента «Diesel» выполнена заглавной, остальные – строчными, при этом данный элемент выполнен в оранжевом цвете и исключен из самостоятельной правовой охраны знака (5). Основным элементом комбинированного знака (5) является словесный элемент «MAN», несущий основную смысловую нагрузку и в первую очередь запоминающийся потребителем. Правовая охрана предоставлена знаку (5) на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 12, услуг 35, 36 классов МКТУ.

Анализ сравниваемых знаков (1) и (2-5) на тождество и сходство показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического, тождества входящих в их состав словесных элементов «MAN». Визуально сопоставляемые знаки (1) и (2,3) близки за счет использования при их написании букв латинского алфавита.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о сходстве в целом знака (1) и противопоставленных знаков (2-5) по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства словесных обозначений. Следовательно, знак (1) и противопоставленные знаки (2-5) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 16 класса МКТУ знака (1) и товары 16 класса МКТУ противопоставленных знаков (2,3) имеют одинаковое назначение, соотносятся как род-вид (печатная продукция, конторское оборудование), а также условия сбыта, что позволяет признать их однородными. Часть услуг 35 класса МКТУ знака (1) и услуги 35 класса МКТУ противопоставленных знаков (2,3) имеют

одинаковое назначение (услуги предпринимателям), что позволяет признать их однородными. Часть услуг 36 класса МКТУ знака (1) и услуги 36 класса МКТУ противопоставленного знака (3) имеют одинаковое назначение, соотносятся как род-вид (финансовые услуги), а также круг потребителей, что позволяет признать их однородными. Вместе с этим, услуги 36 класса МКТУ знака (1) «assurances, notamment services d'intermediaires en assurances; gestion d'installations, a savoir location d'installations industrielles immobilières» («социальное страхование, а именно, службы посредничества в социальном страховании; организация производства, а именно, аренда собственности - промышленного предприятия») коллегия Палаты по патентным спорам считает неоднородными по отношению к услугам 36 класса МКТУ противопоставленного знака (3). Данный вывод обусловлен тем, что указанные услуги имеют разное назначение и вид (услуги по денежно-финансовым операциям и услуги в области страхования, операций с недвижимостью).

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2,3), а также однородность анализируемых товаров 16, части услуг 35 и 36 классов МКТУ свидетельствует об ассоциировании знаков друг с другом.

Довод заявителя в части отсутствия однородности сравниваемых товаров 16 и услуг 35, 36 классов МКТУ в связи с тем, что заявитель и правообладатели противопоставленных товарных знаков (2,3) работают в разных областях деятельности, признан коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в рамках пункта 1 статьи 7 Закона не исследуется реальное использование знаков в отношении приведенных в перечне товаров/услуг или фактическая деятельность обладателей исключительного права. Пунктом 1 статьи 7 Закона предусмотрена оценка тождества и сходства обозначений в отношении однородных товаров/услуг, указанных в перечнях.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) для товаров 16, части

услуг 36 классов МКТУ и услуги 35 класса МКТУ «marchandisage» («розничная торговля») как несоответствующему требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Вместе с этим, коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание обстоятельство, связанное с тем, что заявитель приобрел права [5] на противопоставленный знак по международной регистрации № 556611. В свете чего, противопоставление (4) снимается. В отношении знака по международной регистрации № 881910 (5) заявителем представлены сведения в части принятия окончательного решения по данной регистрации на территории Российской Федерации [6,7]. Документы [8] свидетельствуют о том, правообладатель знака по международной регистрации № 881910 является крупнейшим предприятием группы компаний заявителя, что позволяет учесть ранее представленное на стадии экспертизы письмо-согласие касательно предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1). Таким образом, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку (1) на территории Российской Федерации в отношении услуги 35 класса МКТУ «publicite» («реклама»).

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.04.2010, отменить решение Роспатента от 28.12.2009, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 914360 в отношении всех товаров 07, 09, 12 классов МКТУ, следующих услуг 35 класса МКТУ «publicite, gestion des affaires commerciales, administration d'entreprise; negociation de contacts commerciaux et d'affaires, en particulier de contrats et de savoir-faire commercial, a savoir en matiere d'acquisition d'equipements pour les industries chimique, gaziere et petroliere, pour l'approvisionnement en energie, pour les industries de transformation, pour machines d'imprimerie, machines d'emballage et machines de transformation des matieres plastiques,

des matieres textiles et du caoutchouc, pompes, turbines, compresseurs, moteurs diesel, machines-outils, machines destinees a la production de composants mecaniques, machines de transformation alimentaire; negociation de contacts commerciaux et d'affaires, en particulier de contrats et de savoir-faire commercial, a savoir en matiere de construction d'installations industrielles et d'installations d'exploitation a ciel ouvert, de transbordement de produits en vrac et dans le secteur des grues pour charges lourdes; negociation de contacts commerciaux et d'affaires, en particulier de contrats et de savoir-faire commercial en matiere d'acquisition et de cession de navires marchands, d'equipements de navires, d'equipements portuaires et d'equipements de chantiers navals; negociation de contacts commerciaux et d'affaires, en particulier de contrats et de savoir-faire commercial, notamment en matiere d'acquisition et de vente de produits siderurgiques et de metaux non ferreux», следующих услуг 36 класса МКТУ «assurances, notamment services d'intermediaires en assurances; gestion d'installations, a savoir location d'installations industrielles immobilières» и для всех услуг 37, 42 классов МКТУ.