

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.09.2014, поданное компанией «МАН СЕ», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506620, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012730013 с приоритетом от 24.08.2012 зарегистрирован 18.02.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №506620 в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Доман», г.Тольятти (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №506620 является комбинированным и представляет собой прямоугольник с черной окантовкой, внутри которого расположен квадрат, разделенный на два сектора песочного и песочно-оранжевого цветов. Внутри квадрата расположены буквы «DO», а слева от квадрата - словесный элемент «MAN», под которыми в правой нижней части расположены словесные элементы «efficient energy». Все словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы «efficient energy» исключены из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, белого, песочного, песочно-оранжевого цветов.

В палату по патентным спорам 16.09.2014 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506620 полностью,

мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания МАН СЕ является правообладателем серии товарных знаков, включающих словесный элемент «MAN», охраняемых на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ;

- компания МАН СЕ является держателем акций компании МАН Трак & БАС АГ и МАН Дизел & Турбо СЕ, входящих в группу компаний МАН, которым также принадлежат товарные знаки со словесным элементом «MAN»;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- звуковое вхождение одного обозначения в другое является одним из признаков звукового сходства обозначений;

- в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «MAN» является охраняемым, поскольку он не носит описательного характера, кроме того, данный элемент выделяется визуально, так как он занимает наибольшую площадь с точки зрения пространственного положения;

- в серии противопоставленных товарных знаков основную индивидуализирующую функцию выполняет элемент «MAN»;

- большая часть товаров 07 и 09 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, совпадает, а остальные - являются однородными.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило публикации товарных знаков.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506620 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты (24.08.2012) подачи заявки на регистрацию товарного знака по свидетельству №506620 для оценки его охраноспособности включает

вышеуказанный 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 пунктом 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. 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) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) 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(б) 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 (в) 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 (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №506620 является комбинированным и представляет собой прямоугольник с черной окантовкой, внутри которого расположен квадрат, разделенный на два сектора песочного и песочно-оранжевого цветов. Внутри квадрата расположены буквы «DO», а слева от квадрата словесный элемент «MAN», под которыми в правой нижней части расположены словесные элементы «efficient energy». Все словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, белого, песочного, песочно-оранжевого цветов.


Противопоставленный знак «MAN» по международной регистрации №914360 с приоритетом от 28.03.2006 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1].



Противопоставленный знак  [2] по свидетельству №873563 является комбинированным и представляет собой дугу, под которой расположен словесный элемент «MAN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

**MAN**



Противопоставленный знак  по международной регистрации №1019087 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «MAN», выполненного жирным шрифтом буквами латинского алфавита, и геометрической фигуры в виде квадрата, внутри которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения в виде льва [3].

Противопоставленный знак «MAN TURBO» по международной регистрации №872964 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [4].

Противопоставленный знак «MAN POWER» по международной регистрации №912231 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [5].


**MAN**



Originalteil

Genuine Part


**NEOPLAN**


Противопоставленный знак  по международной регистрации №1017745 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «MAN» под которым расположен квадрат с изобразительным элементом в виде стилизованного изображения льва. В середине обозначения расположены словесные элементы «ORIGINALTEIL GENUINE PART», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В нижней части обозначения расположен словесный элемент «NEOPLAN» выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с подчеркиванием [7].




Originalteil  
Genuine Part

**NEOPLAN**

Противопоставленный знак  по международной регистрации №1017744 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «MAN», под которым расположен квадрат с изобразительным элементом в виде стилизованного изображения льва. В середине обозначения расположены словесные элементы «ORIGINALTEIL GENUINE PART», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа расположен словесный элемент «NEOPLAN» выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с подчеркиванием [6].

Противопоставленный знак  по международной регистрации №1047257 является комбинированным, состоящим из словесных элементов «MAN» и «PrimeServ», разделенных вертикальной чертой. Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита [8].

Противопоставленный знак  по международной регистрации №1053668 является комбинированным, состоящим из словесных элементов «MAN» и «Management», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита через апостроф [9].

Противопоставленный знак «MAN PriTarder» по международной регистрации №795473 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [10].

Противопоставленный знак «MAN Engines» по международной регистрации №1154166 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [11].

Противопоставленный знак «MANTRONIC» по международной регистрации №764615 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [12].

Сравнительный анализ сравниваемых обозначений показал следующее.

Противопоставленный знак [11] по международной регистрации №1154166 имеет более позднюю дату приоритета (17.12.2012), чем у оспариваемого товарного знака (24.08.2012), в связи с чем он не может быть противопоставлен по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Все знаки, входящие в противопоставленную серию знаков имеют различную графическую проработку, однако, вся серия характеризуется наличием элемента «MAN», который в переводе с английского языка означает «человек, мужчина» (См. <https://slovari.yandex.ru>), по которому, главным образом осуществляется запоминание знаков потребителями.



Оспариваемый товарный знак выполнен таким образом, что он визуально воспринимается как состоящий из двух частей: «DO» и «MAN», при этом какого-либо семантического значения, объединяющего данные элементы, из материалов дела выявить не удалось. Вторая часть «MAN» фонетически и семантически тождественна элементу «MAN», который объединяет противопоставленную серию знаков.

Несмотря на то, что в сравниваемых знаках присутствуют изобразительные элементы, основную индивидуализирующую функцию выполняет элемент «MAN», и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений.

Таким образом, не смотря на имеющиеся отличия оспариваемого товарного знака и противопоставленной серии знаков, в силу семантического и фонетического тождества словесного элемента «MAN», который является основным индивидуализирующим элементом серии знаков, сравниваемые товарные знаки признаны коллегией палаты по патентным спорам сходными в целом.

Анализ однородности товаров 07 класса МКТУ «машины и станки; двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; соединения и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением; инкубаторы; торговые автоматы» и товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины,

оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; оборудование для тушения огня», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку и товаров 07 класса МКТУ «двигатели (за исключением используемых для наземных транспортных средств); двигатели внутреннего сгорания, муфты сцепления и устройства для передачи мощности (за исключением используемых для наземных транспортных средств) и части для них; печатные машины, а именно рулонные печатные машины для офсетной печати газет и иллюстраций, для листовой офсетной и цифровой печати, а также части для них; машины для послепечатной обработки с использованием пластика, а именно для лакирования и отделки печатной продукции, фальцевальные машины, подающие устройства для печатных материалов, устройства для транспортировки и хранения полиграфической продукции, листогибочные машины; двигатели для судов, бортовых генераторов питания и стационарных блоков питания, а именно для двухтактных и четырехтактных дизельных двигателей, четырехтактных газодизельных и карбюраторных двигателей и части для них, а именно устройства (машины), работающие на смешанном топливе, валы, зубчатые передачи, муфты сцепления; машины для судов; генераторы питания; ручные инструменты (не с ручным управлением) для технического обслуживания двигателей; турбонагнетатели с приводом от выхлопной системы двигателя и газовые турбины (за исключением используемых для наземных транспортных средств) и части для них; трансмиссии для транспортных средств (за исключением используемых для наземных транспортных средств); наземные и плавучие блоки питания, работающие на дизельных и газодизельных двигателях; компрессоры и турбины, входящие в данный класс, а именно осевые компрессоры, центробежные компрессоры, газовые турбины, радиальные развальцеватели; машины, включающие вышеуказанные турбины и компрессоры; газовые винтовые компрессоры, входящие в данный класс, винтовые развальцеватели, входящие в данный класс, промышленные паровые турбины, промышленные газовые турбины, за исключением используемых для наземных транспортных средств; генераторы энергии, включающие вышеуказанные компрессоры и турбины; зубчатые передачи (за исключением используемых для наземных транспортных средств), а именно промышленные зубчатые передачи для цементных и нефтехимических заводов, производства пластмасс, сталелитейной промышленности и ветроэнергетики; прямозубые цилиндрические и планетарные зубчатые передачи для турбомашин; зубчатые передачи для судов с дизельными двигателями и/или



турбоприводами; подшипники скользющие (детали машин), а именно используемые для электромашин, нагнетателей, компрессоров, насосов, судов; машины для химической промышленности, а именно реакторы для проведения каталитических реакций в газовой фазе; гидроочистители (машины для предварительной обработки жидкостей), машины для физического сектора, а именно для экзотермических и эндотермических процессов, а именно для процессов в газовой фазе; краны; башенные краны, а именно краны с горизонтальной или наклонной стрелой, подъемные краны с нижним поворотом; станки; конвейеры, а именно используемые для штучных товаров; зубчатые передачи для электромашин; экскаваторы, роторные ковшовые экскаваторы; приводы (за исключением используемых для наземных транспортных средств); машины и устройства для промышленных установок, входящие в данный класс; машины и устройства для космических станций, входящие в данный класс; (управляемые) муфты сцепления для промышленных установок и судов; скользющие подшипники и преобразователи крутящего момента для промышленных установок; упаковочные машины для полиграфической продукции» и товаров 09 класса МКТУ «огнетушители, пожарные машины; электрические аппараты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования и управления электричеством, а именно для дистанционного управления промышленной эксплуатацией; публикации электронные (загружаемые); устройства электрические и электронные для управления, регулирования, распределения, указания, а также ввода и вывода информации; машины вычислительные, программы для компьютеров и программное обеспечение, установленное на носителях информации для данных вычислительных процессов, а именно отдельно для транспортных средств общего назначения, печатных машин, дизельных двигателей, турбомашин; программы для компьютеров и носители информации, используемые в сфере инжиниринга, а именно для конструирования, технологической подготовки и производства машиностроительных изделий; аппаратура и инструменты для наблюдения и контроля, а также контрольно-регулирующие устройства, предназначенные для компрессоров, турбин и энергоблоков; электрическая аппаратура для управления, защиты и регулирования машин; приборы для испытания материалов и машины для производства двигателей для транспортных средств, а также для авиа и железнодорожной техники; устройства дистанционного управления; ускорители частиц», в отношении которых представлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам, показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, кроме «сельскохозяйственные орудия, иные чем орудия с ручным управлением; инкубаторы; торговые автоматы», являются однородными товарам 07 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленной серии знаков по международным регистрациям, поскольку относятся к машинам, станкам, двигателям, соединениям и элементам передач, они соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Товары 09 класса МКТУ «приборы для измерения, спасания; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; оборудование для тушения огня» однородны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленной серии знаков по международным регистрациям, так как они соотносятся как род/вид.

При установлении однородности товаров коллегия также учитывала, что при маркировке товаров сходными обозначениями, существует вероятность предположения того, что товары принадлежат одному производителю, что не соответствует действительности.

Все остальные товары 07 и 09 классов МКТУ не являются однородными, поскольку имеют другое назначение, относятся к другой группе товаров.

Материалы дела не содержат иной аргументации, которая бы могла позволить коллегии палаты по патентным спорам сделать вывод о более широком диапазоне однородных товаров.

Таким образом, оспариваемый товарный знак ассоциируется в целом с противопоставленной серией знаков, в отношении однородных товаров 07 и 09 классов МКТУ, и может быть воспринят потребителем как продолжении серии, принадлежащей иному лицу.

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение от 16.09.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №506620 недействительным, в отношении товаров 07 класса МКТУ «машины и станки; двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств; соединения и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств» и товаров 09 класса МКТУ «приборы для измерения, спасания; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; оборудование для тушения огня».**