

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 25.10.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МАС-центр», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016733468, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2016733468, поданной 09.09.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «MAS», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике.

Роспатентом 22.01.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016733468 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком **MAS** по свидетельству № 634146 с приоритетом от

24.06.2016 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Завод Промышленного Оборудования» в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



- с товарными знаками: по свидетельству № 618928 с приоритетом от



03.08.2015 – (2);

по свидетельству №17355 с приоритетом от



21.08.1957 – (3); со знаками:

по международной регистрации № 195682 с

приоритетом от 27.09.1956 – (4); **MAS** по международной регистрации № 195681 с

приоритетом от 27.09.1956 – (5), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя Акционерного общества «ИНДАСТРИ ИННОВЭЙШН» (Чешская Республика) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



- со знаком  по международной регистрации № 1082854 с приоритетом от 21.03.2011 – (6), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя MAS MEKANIK ALET ELEKTRIK ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI (Турция) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- со знаком **MAS** по международной регистрации № 1058897 с конвенционным приоритетом от 10.02.2010 – (7), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя WATT Drive Antriebstechnik GmbH (Австрия) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- со знаком **MASS** по международной регистрации №935108 с приоритетом от 29.06.2007 – (8), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Carl Zeiss AG (Германия) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- со знаком **MAC** по международной регистрации № 919238 с приоритетом от 13.02.2007– (9), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Apple Inc. (США) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Роспатент 25.10.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает решение Роспатента относительно сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1-9) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. Вместе с тем сокращает перечень заявленных

товаров 09 класса МКТУ до следующих позиций: «весы; весы платформенные; весы прецизионные; приборы и инструменты для взвешивания». В этой связи товары 09 класса МКТУ уточненного перечня не однородны товарам, указанным в перечнях противопоставленных знаков (6-9) и, следовательно, указанные знаки (6-9) не могут препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2016733468 в отношении товаров, уточненного перечня;

- что касается противопоставленных знаков (1) и (2-5), то правообладатель противопоставленного товарного знака (1) и правообладатель противопоставленных знаков (2-5) предоставили письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 22.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016733468 в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ, указанного выше.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены письмо согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака (1) – [1] и правообладателя противопоставленных знаков (2-5) – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.09.2016) поступления заявки №2016733468 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементов в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги

по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение по заявке №2016733468 представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, внутри которого расположен словесный элемент «MAS», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике. Правовая охрана испрашивается в белом, темно-синем, желтом цветовом сочетании.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак **MAC** по свидетельству № 634146 с приоритетом от

24.06.2016 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ;



- товарные знаки: по свидетельству № 618928 с приоритетом от



03.08.2015 – (2);

по свидетельству №17355 с приоритетом от



21.08.1957 – (3); со знаками:

по международной регистрации № 195682 с

приоритетом от 27.09.1956 – (4); **MAS** по международной регистрации № 195681 с

приоритетом от 27.09.1956 – (5).

Противопоставленные знаки (2-4) представляют собой комбинированные обозначения, включающие обозначение «MAS», выполненное буквами латинского

алфавита оригинальным шрифтом. Противопоставленный знак (5) представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знакам (2-5) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ;



- знак  по международной регистрации № 1082854 с приоритетом от 21.03.2011 – (6), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «MAS», расположенный в овальной плашке, выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения фигуры птицы. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку (6) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- знак **MAS** по международной регистрации № 1058897 с конвенционным приоритетом от 10.02.2010 – (7);

- знак **MASS** по международной регистрации №935108 с приоритетом от 29.06.2007 – (8);

- знак **MAC** по международной регистрации № 919238 с приоритетом от 13.02.2007– (9).

Противопоставленные знаки (7-9) представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знакам (7-9) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-9) обусловлено фонетическим и визуальным сходством словесных элементов «MAS» - «MAC» - «MLS» - «MASS». Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Согласно доводам возражения заявитель сокращает перечень заявленных товаров 09 класса МКТУ следующими позициями: «весы; весы платформенные; весы прецизионные; приборы и инструменты для взвешивания». В связи с чем анализ однородности товаров проводится в отношении уточненного перечня товаров, указанных выше.

Анализ сопоставляемых товаров уточненного перечня и товаров, указанных в перечнях противопоставленных знаков (6-9), показал следующее.

Правовая охрана знаку (6) предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «Aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonidos e imágenes, incluidos aparatos de procesamiento de datos, dispositivos de comunicación, equipos y programas informáticos; soportes de datos ópticos y magnéticos, películas fotográficas impresionadas; antenas, antenas satelitales, amplificadores y sus partes; distribuidores automáticos, máquinas expendedoras de boletos, cajeros automáticos; dispositivos electrónicos para máquinas y dispositivos, semiconductores electrónicos, circuitos electrónicos integrados, chips electrónicos; contadores eléctricos, contadores de agua, contadores de gas, medidores y temporizadores para medir el consumo en unidades de tiempo; ropa de protección, equipos de salvamento y protección; gafas, gafas de sol, lentes y sus cajas, estuches, partes y accesorios; aparatos e instrumentos de transmisión, conversión y almacenamiento de energía eléctrica, incluidos cables y fuentes de alimentación para uso eléctrico y electrónico; timbres eléctricos para puertas, alarmas que no sean alarmas de vehículos; planchas eléctricas, planchas de vapor, planchas de presión; equipos de señalización vial; extintores; aparatos eléctricos de soldadura, incluidos electrodos de soldadura; radares, sonares, aparatos y dispositivos de visión nocturna, a saber, gafas de visión nocturna; dispositivos eléctricos para atraer y eliminar insectos; puertas automáticas, torniquetes automáticos, instalaciones eléctricas o electrónicas para abrir y cerrar puertas de edificios; controles remotos para abrir y cerrar puertas de vehículos; aparatos y máquinas de galvanización y electrólisis, ánodos, cátodos; imanes,

imanes decorativos / Устройства для записи, передачи или воспроизведения звуков и изображений, в том числе устройства обработки данных, устройства связи, оборудование и компьютерные программы; оптические и магнитные носители информации, фотопленки впечатлены; антенны, спутниковые антенны, усилители и их части; торговые автоматы, автоматы для продажи билетов, банкоматы; электронные устройства для машин и приборов, электронные полупроводники, интегральные электронные схемы, электронные чипы; электрические счетчики, счетчики воды, газовые счетчики, счетчики и таймеры для измерения потребления в единицах времени; защитная одежда, спасательные и защитные средства; очки, солнцезащитные очки, линзы и их коробки, футляры, запчасти и аксессуары; приборы и инструменты для передачи, преобразования и хранения электрической энергии, включая кабели и источники питания для электрического и электронного использования; электрические звонки для дверей, сигнальные устройства, кроме сигнальных устройств для транспортных средств; утюги, паровые утюги, прижимные плиты; дорожная сигнализация; огнетушители; электросварочные аппараты, в том числе сварочные электроды; радары, сонары, приборы и устройства ночного видения, а именно очки ночного видения; электрические устройства для привлечения и уничтожения насекомых; автоматические двери, автоматические турникеты, электрические или электронные установки для открытия и закрытия дверей здания; пульты дистанционного управления для открытия и закрытия дверей автомобиля; гальванические и гальванические аппараты и машины, аноды, катоды; магниты, декоративные магниты».

Правовая охрана знаку (7) предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «Aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de corriente eléctrica, en particular inversores de frecuencia, arranques suaves, unidades de visualización y de control / Приборы и инструменты для проведения, распределения, преобразования, накопления, регулирования или контроля электрического тока, в частности преобразователи частоты, устройства плавного пуска, визуализации и управления».

Правовая охрана знаку (8) предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «Medidores de coordenadas y sus partes / Измерители координат и их частей».

Правовая охрана знаку (9) предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «Ordenadores; impresoras de ordenador; monitores de ordenador; periféricos informáticos; software de sistema operativo informático; aparatos de entrega de mensajes y correo electrónico; programas informáticos de autoría multimedia utilizados en los ámbitos empresarial, gubernamental, educativo y científico; unidades de CD-ROM / компьютеры; компьютерные принтеры; компьютерные мониторы; компьютерная периферия; программное обеспечение операционной системы компьютера; устройства доставки сообщений и электронной почты; программное обеспечение для создания мультимедийных приложений, используемое в деловой, правительственной, образовательной и научной областях; приводы CD-ROM».

Сопоставляемые товары 09 класса МКТУ относятся к разным родовым понятиям, соответственно имеют разное назначение, условия реализации и круг потребителей и, следовательно, признаются коллегией неоднородными.

В этой связи, даже при маркировке товаров сходными обозначениями отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Данное обстоятельство позволяет снять противопоставленные знаки (6-9).

Что касается противопоставленных товарных знаков (1-5), то коллегией при анализе материалов дела были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленного знака (1) и правообладатель противопоставленных знаков (2-5) предоставили согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016733468 в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ.

Кроме того, согласно сведениям сети Интернет правообладатель противопоставленного знака (1) осуществляет деятельность в области компрессорной и газоразделительной техники (винтовые электрические, поршневые и дизельные компрессоры; генераторы азота мембранного типа и адсорбционного типа; газовые

компрессорные станции; емкостное оборудование: воздухохборники и др.), см. сайт http://zpoche1.ru/o_kompanii.html).

Правообладатель противопоставленных знаков (2-5) – это крупнейший производитель обрабатывающих станков в Чешской Республике и центральной Европе. Завод с более чем 70-летней историей и традицией производства и разработки металлообрабатывающего оборудования (токарные, фрезерные, шлифовальные станки и др.) см. сайт <http://kovosvit-mas.ru/>.

В то же время заявитель специализируется на производстве, продаже и обслуживании весоизмерительного оборудования. Продукция заявителя производится как в России, так и за рубежом, проходит все этапы производства, начиная с разработки и тестирования и заканчивая испытанием на соответствие требованиям российских стандартов для утверждения типа средств измерений и получением необходимых разрешительных документов (см. сайт <http://mas.center/>).

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией были учтены представленные заявителем безотзывные письма-согласия [1] и [2] в виду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Указанные выше обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ «весы; весы платформенные; весы прецизионные; приборы и инструменты для взвешивания» и, следовательно, основания для вывода о несоответствии обозначения по заявке №2016733468 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2018, отменить решение Роспатента от 22.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016733468.