

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.03.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №873563, поданное MAN SE, Германия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №873563, произведенной МБ ВОИС 02.12.2004, испрашивается сроком на 10 лет на имя заявителя, в отношении товаров/услуг 06, 07, 09, 11, 12, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «MAN», выполненный буквами латинского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде дуги.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 10.12.2009 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №873563. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому правовая охрана знаку по вышеуказанной международной регистрации не может быть предоставлена на территории Российской Федерации для товаров 16 класса МКТУ, части товаров 25 класса МКТУ «vetements», а также услуг 35 и 36 классов МКТУ на основании пункта 6 (1, 2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №873563 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 200761 (1), 227491 (2), 234604 (3), 268889 (4), 297939 (5); со знаком по международной регистрации №554695 (6), зарегистрированными ранее на имя иных лиц, в отношении однородных товаров/услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.03.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является одним из старейших в мире многопрофильных промышленных концернов, объединяющих под своим именем предприятия транспортного машиностроения, турбостроения, станкостроения, электроэнергетики, металлургии и других ключевых отраслей промышленности в 120 странах мира;

- история концерна MAN насчитывает более 250 лет, последние 150 из которых он осуществляет свою деятельность на российском рынке. За указанный срок концерн приобрел статус одной из наиболее значимых промышленных компаний мирового масштаба с годовым оборотом 15,5 млрд.евро и более чем 55 тыс. штатом сотрудников по всему миру;

- распечатка фирменного проспекта MAN на русском языке с основными данными компании, а также распечатка с российского сайта концерна MAN www.man-russia.com прилагается к материалам возражения;

- заявитель является владельцем международной регистрации №873563 на комбинированный товарный знак со словесным элементом «MAN» с конвенционным приоритетом от 30.06.2004 в отношении товаров/услуг 06, 07, 09, 11, 12, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ;

- рассматриваемый знак по международной регистрации №873563 не является сходным до степени смешения со всеми противопоставленными знаками в отношении однородных товаров/услуг, поскольку различны сфера деятельности владельцев знаков и круг потребителей товаров/услуг;

- рассматриваемый знак по международной регистрации значительно отличается от противопоставленных товарных знаков (1-6) с точки зрения фонетического и графического критериев. Сравниваемые обозначения производят разное общее

впечатление при их визуальном восприятии. В этой связи сравниваемые знаки являются несходными до степени смешения.

Учитывая вышеизложенное заявитель просит пересмотреть решение Роспатента от 10.12.2009 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №873563 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров/услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета 03.06.2004 международной регистрации №873563 правовая база для оценки ее охранных способностей включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями абзацев 1, 2 пункта 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.

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 заявлении 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 (а) – (в) указанного пункта.

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).

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.

Международная регистрация №873563 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «MAN», выполненный буквами латинского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде дуги. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров/услуг 06, 07, 09, 11, 12, 16, 25, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные словесные товарные знаки (1-3) представляются собой словесные элементы «МАН» «А МАН», выполненные буквами русского или латинского алфавитов.

Противопоставленные комбинированные товарные знаки (4-6) включают в состав словесные элементы «МАН»/«MAN»/«Man», выполненные строчными и заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Следует отметить, что в противопоставленных товарных знаках основными элементами, несущими в себе индивидуализирующую функцию, являются словесные элементы «МАН», «MAN», «Man», поскольку на них акцентирует свое внимание потребитель и именно они запоминаются в первую очередь при восприятии обозначений в целом.

В силу указанного правомерно сравнение словесных элементов сравниваемых обозначений.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых словесных обозначений показал, что они являются фонетически сходными за счет наличия близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, одинакового расположении звуков.

По семантическому признаку сравниваемые товарные знаки являются сходными, поскольку заявленное обозначение «MAN» также как и противопоставленные товарные знаки (3, 5, 6) в переводе с английского языка означают «мужчина». Словесный элемент «МАН», входящий в состав противопоставленных товарных знаков (1, 2, 4), является транслитерацией буквами русского алфавита слова «MAN».

Учитывая изложенное видно, что семантическое сходство сравниваемых знаков обусловлено совпадением лексического значения словесных элементов либо подобием, заложенных в обозначениях понятий, идей.

Графический фактор сходства носит второстепенный характер и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве словесных обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №873563 и противопоставленные товарные знаки являются в целом сходными до степени смешения на основании фонетического и семантического сходства словесных обозначений, несмотря на некоторые различия визуального восприятия.

Анализ однородности заявленных товаров/услуг по международной регистрации №873563 и товаров/услуг, приведенных в перечнях противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Заявленный перечень товаров 16 класса МКТУ, товаров 25 класса МКТУ, за исключением «vetements», и услуг 35, 36 классов МКТУ является однородным товарам 16, 25 и услугам 35, 36 классов МКТУ, приведенным в противопоставленных регистрациях (1-6), поскольку данные товары/услуги в перечнях либо полностью совпадают, либо соотносятся между собой как род-вид.

С учетом того, что знаки имеют высокую степень сходства возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю, является более высокой.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве знака по международной регистрации №873563 с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров/услуг, является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 22.03.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 10.12.2009.