

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, рассмотрела возражение от 04.03.2013, поданное компанией «Zhejiang Teams International Economic & Technical Cooperation Co Ltd», Китай (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 409721, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «МАРКУС MARKUS» по заявке № 2008725459 с приоритетом от 08.08.2008 зарегистрирован 26.05.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 409721 на имя ООО «Маркус ФАР», Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров 02, 04, 07 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 08.08.2018.

Согласно материалам заявки оспариваемый знак является словесным и выполнен заглавными буквами русского и латинского алфавитов (слово MARKUS является транслитерацией слова МАРКУС).

В поступившем 05.03.2013 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 409721 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком «MARQUIS» по международной регистрации № 800530, принадлежащим лицу,

подавшему возражение, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ, приоритет 30.12.2002 (1);

- сравниваемые знаки имеют графическое (общее зрительное впечатление, расположение букв, использование заглавных букв одного алфавита), звуковое (близость звуков, близость состава гласных и согласных букв, совпадение начала слов, при чтении слова будут произноситься практически одинаково: МАРКУС - МАРКЬЮС) сходство;

- семантический анализ сравниваемых обозначений показал, что «MARQUIS» переводится с французского языка как маркиз (западно-европейский дворянский титул), принадлежит к устаревшей лексике и не известен широкому кругу потребителей, а оспариваемый знак «МАРКУС MARKUS» не имеет четко выраженной семантики, лишь некоторые ссылки в сети Интернет указывают на значение слова «Маркус» - мужское имя. Указанное не позволяет провести их сравнение, однако можно предположить, что у большинства потребителей ассоциативный ряд будет связан с неким персонажем, вероятнее всего мужского рода, носителем имени или титула;

- с учетом изложенного, сравниваемые знаки являются сходными в целом;

- товары сопоставляемых знаков являются однородными, так как обладают общими признаками родовой группы (электротехническое оборудование), имеют одинаковую область применения (товары специального назначения, реализуемые через специализированные магазины) и один круг потребителей;

- никакого согласия на регистрацию сходного до степени смешения обозначения в отношении однородных товаров владелец противопоставленного знака не предоставлял;

- лицо, подавшее возражение, создало свою марку «MARQUIS» в 1997 году и зарегистрировало ее в более чем 130 странах мира. В 2000 году был создан завод для проведения исследований, разработки и производства водяных насосов и генераторов. В настоящее время продукция, маркированная обозначением «MARQUIS», продается более чем в 70 странах мира, в том числе и в России, что

обуславливает вывод о том, что регистрация сходного обозначения будет вводить потребителя в заблуждение.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 409721 в отношении следующих товаров 07 класса МКТУ: «баки расширительные [части машин]; барабаны [детали машин]; верстаки пильные [части машин]; веялки; вкладыши подшипников [детали машин]; водонагреватели [части машин]; генераторы постоянного тока для велосипедов; генераторы тока; генераторы электрические; головки цилиндров двигателей; двигатели; двигатели гидравлические; двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; двигатели пневматические; двигатели реактивные; двигатели судовые; двигатели тяговые; диафрагмы, мембраны для насосов; жатки; жатки-сноповязалки; инжекторы для двигателей; кожухи [детали машин]; комбайны зерноуборочные; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; компрессоры для холодильников; корнерезки [машины]; коробки передач; коробки смазочные [детали машин]; корпуса машин; косилки; краны [детали машин или двигателей]; культиваторы [машины]; культиваторы тракторные; лемехи плужные; магнето зажигания; магнето зажигания в двигателях; манипуляторы автоматические [машины]; маховики машин; машины вибрационные промышленные; машины для земляных работ; машины для измельчения; машины для обрушивания зерен злаков; машины для прополки; машины зерноочистительные; механизмы гидравлические для управления двигателями и моторами; механизмы пневматические управления моторами и двигателями; механизмы подающие [детали машин]; нагнетатели; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы для подачи пива; насосы масляные; насосы центробежные; орудия сельскохозяйственные; питатели для карбюраторов; подвески [детали машин]; поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни цилиндров; прессы

[машины промышленные]; пылесосы; распылители краски [машины]; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы питьевой воды; регуляторы скорости [числа оборотов] для машин и двигателей; резки [детали машин]; ремни для машин; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; ремни фрикционные для шкивов; сеноворошилки; сепараторы; сепараторы для разделения паровой и масляной фаз; сепараторы молочные; сеялки [машины]; смесители; сноповязалки; соединения [части двигателей]; соломорезки; тросы управления машинами или двигателями; трубы паровых котлов [части машин]; турбины; турбины гидравлические; турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; установки вакуумной очистки центральные; установки всасывающие промышленные; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для удаления пыли [очистные установки]; устройства воздухоотсасывающие; устройства для обвязки кип сена; устройства для открывания или закрывания дверей пневматические [детали машин]; устройства для управления машинами или двигателями; щетки [детали машин]; щетки генераторов постоянного тока; щетки с электроприводами [детали машин]; эжекторы; экономайзеры топливные для двигателей; элеваторы сельскохозяйственные; электродвигатели; электромолоты; электрополотеры».

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 409721, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыва по мотивам возражения не представил. На заседании коллегии, состоявшемся 06.06.2013, представителем правообладателя была устно выражена позиция, согласно которой сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, поскольку имеет место существенное различие в графическом исполнении, фонетике и семантике. Кроме того, отмечено отсутствие в возражении каких-либо доказательств в защиту довода о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного была выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (08.08.2008) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил. 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 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.

МАРКУС

Оспариваемый товарный знак «**MARKUS**» является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку оспаривается в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в возражении.

MARQUIS

Противопоставленный знак «**MARQUIS**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, буква «А» имеет оригинальное начертание. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ: «pumps (machines), vacuum pumps (machines), centrifugal pumps, compressed air pumps, pumps (parts of machines, engines or motors), valves (parts of machines), spraying machines, draining machines, watering machines for agricultural purposes, electric motors (terms considered too vague by the International Bureau - Rule 13(2)(b) of the Common Regulations under the Madrid Agreement and Protocol)».

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного (1) знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак выполнен в две строки, верхняя строка – слово «МАРКУС» буквами русского алфавита, нижняя строка – слово «MARKUS», являющееся транслитерацией первого слова, буквами латинского алфавита.

Анализ словарей русского и основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) позволил установить, что слово «MARQUIS» имеет значение: маркиз - дворянский титул в некоторых европейских странах. Слова «МАРКУС» и «MARKUS» не имеют значений в каком-либо языке, что не позволяет провести их сопоставительный анализ по семантическому фактору сходства.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что для среднего российского потребителя значение слова «МАРКУС» может ассоциироваться с мужским именем или фамилией различного происхождения: Кларк Маркус (австралийский журналист), Маркус Баббель (немецкий футболист), Маркус Циммерман (немецкий бобслеист), Рудольф Маркус (американский химик), Карл Карлович Маркус (русский виолончелист-педагог), Михаил Антонович Маркус (русский штаб-доктор) и т.д.

Однако, довод правообладателя об известности на территории Российской Федерации мужского имени «МАРКУС» латиноамериканского происхождения является декларативным и недоказанным.

Таким образом, словесное обозначение «МАРКУС MARKUS» не может быть расценено как имеющее лексическое значение, т.е. является фантазийным.

Неоднозначность семантики сравниваемых обозначений обуславливает вывод о том, что семантический критерий сходства обозначений не является в данном случае определяющим.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что приоритетным критерием для установления факта сходства/несходства знаков является

фонетический критерий. Сравнимые обозначения, состоящие из слов «МАРКУС/ MARKUS/MARQUIS», имеют близкое количество звуков, тождественный состав согласных звуков (М, Р, К, С) и близкий состав гласных звуков (А, У (УИ)), одинаковое их расположение по отношению друг к другу, что свидетельствует об их сходстве по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Графическое сходство обусловлено использованием черно-белой цветовой гаммы и отсутствием изобразительных элементов. Наличие слова «МАРКУС» в оспариваемом знаке не вносит существенного визуального отличия, поскольку начертание используемых букв близко в обоих алфавитах (М, А, Р {R}), в связи с чем это отличие является несущественным.

Таким образом, сравниваемые обозначения состоят из фонетически и графически сходных элементов «MARKUS/MARQUIS/МАРКУС», что обуславливает ассоциирование знаков в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается однородности товаров и услуг оспариваемого и противопоставленного перечней, необходимо отметить следующее.

Перечень товаров 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака представляет собой детальный перечень товаров, относящихся к различного вида оборудованию, машинам и их частям. Перечень товаров 07 класса МКТУ противопоставленного знака (1) включает такие товары, как «насосы, клапаны, машины для распыления, поливальные машины для сельскохозяйственных целей, а также электродвигатели».

Сравнительный анализ указанных товаров показывает, что товары противопоставленного перечня следует признать однородными частями товаров оспариваемого перечня, поскольку они либо идентичны (например, насосы, электродвигатели и т.д.), либо соотносятся как «род/вид», имеют близкие условия реализации, область применения и круг потребителей (машины для распыления – распылители краски [машины] и т.д.).

Коллегия палаты по патентным спорам обращает внимание, что правообладателем не оспаривается однородность товаров 07 класса МКТУ

сравниваемых перечней.

Маркировка однородных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком (1) и однородность товаров 07 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в отношении товаров 07 класса МКТУ: «баки расширительные [части машин]; барабаны [детали машин]; верстаки пыльные [части машин]; веялки; вкладыши подшипников [детали машин]; водонагреватели [части машин]; генераторы постоянного тока для велосипедов; генераторы тока; генераторы электрические; головки цилиндров двигателей; двигатели; двигатели гидравлические; двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; двигатели пневматические; двигатели реактивные; двигатели судовые; двигатели тяговые; диафрагмы, мембраны для насосов; жатки; жатки-сноповязалки; инжекторы для двигателей; кожухи [детали машин]; комбайны зерноуборочные; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; компрессоры для холодильников; корнерезки [машины]; коробки передач; коробки смазочные [детали машин]; корпуса машин; косилки; краны [детали машин или двигателей]; культиваторы [машины]; культиваторы тракторные; лемехи плужные; магнето зажигания; магнето зажигания в двигателях; манипуляторы автоматические [машины]; маховики машин; машины вибрационные промышленные; машины для земляных работ; машины для измельчения; машины для обрушивания зерен злаков; машины для прополки; машины зерноочистительные; механизмы гидравлические для управления двигателями и моторами; механизмы пневматические управления моторами и двигателями; механизмы подающие [детали машин]; нагнетатели; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы аэрирующие для

аквариумов; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы для подачи пива; насосы масляные; насосы центробежные; орудия сельскохозяйственные; питатели для карбюраторов; подвески [детали машин]; поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни цилиндров; прессы [машины промышленные]; пылесосы; распылители краски [машины]; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы питьевой воды; регуляторы скорости [числа оборотов] для машин и двигателей; резки [детали машин]; ремни для машин; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; ремни фрикционные для шкивов; сеноворошилки; сепараторы; сепараторы для разделения паровой и масляной фаз; сепараторы молочные; сеялки [машины]; смесители; сноповязалки; соединения [части двигателей]; соломорезки; тросы управления машинами или двигателями; трубы паровых котлов [части машин]; турбины; турбины гидравлические; турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; установки вакуумной очистки центральные; установки всасывающие промышленные; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для удаления пыли [очистные установки]; устройства воздухоотсасывающие; устройства для обвязки кип сена; устройства для открывания или закрывания дверей пневматические [детали машин]; устройства для управления машинами или двигателями; щетки [детали машин]; щетки генераторов постоянного тока; щетки с электроприводами [детали машин]; эжекторы; экономайзеры топливные для двигателей; элеваторы сельскохозяйственные; электродвигатели; электромолоты; электрополотеры».

В возражении лицо, его подавшее, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку регистрация сходного обозначения будет вводить потребителя в заблуждение. В качестве обоснования данного довода приведена информация о том, что продукция, маркированная обозначением «MARQUIS», продается более чем в 70 странах мира, в том числе и в России.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в возражении отсутствует документальное подтверждение известности на территории Российской Федерации продукции, маркированной обозначением «MARQUIS», и введения потребителя в заблуждение относительно товара, маркированного оспариваемым товарным знаком, или его изготовителя.

Ввиду изложенного, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 04.03.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 409721 в отношении товаров 07 класса МКТУ: «баки расширительные [части машин]; барабаны [детали машин]; верстаки пыльные [части машин]; веялки; вкладыши подшипников [детали машин]; водонагреватели [части машин]; генераторы постоянного тока для велосипедов; генераторы тока; генераторы электрические; головки цилиндров двигателей; двигатели; двигатели гидравлические; двигатели для летательных аппаратов; двигатели для самолетов; двигатели для транспортных средств на воздушной подушке; двигатели пневматические; двигатели реактивные; двигатели судовые; двигатели тяговые; диафрагмы, мембраны для насосов; жатки; жатки-сноповязалки; инжекторы для двигателей; кожухи [детали машин]; комбайны зерноуборочные; компрессоры [машины]; компрессоры воздушные [установки для гаражей]; компрессоры для холодильников; корнерезки [машины]; коробки передач; коробки смазочные [детали машин]; корпуса машин; косилки; краны [детали машин или двигателей]; культиваторы [машины]; культиваторы тракторные; лемехи плужные; магнето зажигания; магнето зажигания в двигателях; манипуляторы автоматические [машины]; маховики машин; машины вибрационные промышленные; машины для земляных

работ; машины для измельчения; машины для обрушивания зерен злаков; машины для прополки; машины зерноочистительные; механизмы гидравлические для управления двигателями и моторами; механизмы пневматические управления моторами и двигателями; механизмы подающие [детали машин]; нагнетатели; насосы [машины]; насосы [части машин или двигателей]; насосы аэрирующие для аквариумов; насосы вакуумные [машины]; насосы воздушные; насосы для отопительных установок; насосы для подачи пива; насосы масляные; насосы центробежные; орудия сельскохозяйственные; питатели для карбюраторов; подвески [детали машин]; поршни [детали машин или двигателей]; поршни амортизаторов [детали машин]; поршни двигателей; поршни цилиндров; прессы [машины промышленные]; пылесосы; распылители краски [машины]; регуляторы [части машин]; регуляторы давления [детали машин]; регуляторы питьевой воды; регуляторы скорости [числа оборотов] для машин и двигателей; резак [детали машин]; ремни для машин; ремни приводные вентиляторов для двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока; ремни приводные для двигателей; ремни фрикционные для шкивов; сеноворошилки; сепараторы; сепараторы для разделения паровой и масляной фаз; сепараторы молочные; сеялки [машины]; смесители; сноповязалки; соединения [части двигателей]; соломорезки; тросы управления машинами или двигателями; трубы паровых котлов [части машин]; турбины; турбины гидравлические; турбокомпрессоры; тяги соединительные для двигателей; установки вакуумной очистки центральные; установки всасывающие промышленные; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для удаления пыли [очистные установки]; устройства воздухоотсасывающие; устройства для обвязки кип сена; устройства для открывания или закрывания дверей пневматические [детали машин]; устройства для управления машинами или двигателями; щетки [детали машин]; щетки генераторов постоянного тока; щетки с электроприводами [детали машин]; эжекторы;

экономайзеры топливные для двигателей; элеваторы сельскохозяйственные; электродвигатели; электромолоты; электрополотеры».