

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 16.12.2011. Данное возражение подано ЗАО «Научно-производственное предприятие «Машпром», Россия (далее – заявитель, ЗАО «НПП «Машпром») на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака «МашпроМ» по заявке № 2010716851/50, при этом установлено следующее.

Заявка №2010716851/50 на регистрацию обозначения «МашпроМ» с приоритетом от 24.05.2010 была подана заявителем в отношении товаров 06, 07, 11 и услуг 37, 40-42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «МашпроМ», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая и последняя буквы «М» - заглавные, а также из изобразительного элемента в виде двух ломаных пересекающихся линий. Заявленное обозначение имеет несколько смысловых значений: 1. первая и последняя буквы «М» в слове «МашпроМ» являются также первыми буквами в словах «машиностроение», «металлургия», 2. буква «М» ассоциируется с вершиной Уральских гор (указание на географическое расположение предприятия), 3. изобразительный элемент заявленного обозначения представляет собой вид шевронной зубчатой передачи, профиль резьбы и ассоциируется с механической обработкой изделий.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 17.10.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010716851/50 в отношении всех заявленных товаров 06, 07, 11 и услуг 37, 40-42

классов МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что доминирующий словесный элемент «МашпроМ» заявленного обозначения является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой общепринятое сокращение от слов «машиностроительная промышленность», а также указывает на назначение заявленных товаров и услуг. Кроме того, словесный элемент «МашпроМ» не обладает различительной способностью, поскольку используется различными лицами (см. www.mashprom.org, www.mashprom.net, www.mashprom37.ru) для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным.

Помимо прочего, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ДРЕВМАШПРОМ» по свидетельству №413472 с приоритетом от 23.06.2009, зарегистрированным на имя ООО «ДРЕВМАШПРОМ», Россия, для однородных услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам 16.12.2011 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010716851/50, доводы которого сводятся к следующему:

- в ссылках из сети Интернет, на которые опирается в своем заключении экспертиза, обозначение «Машпром» выполнены типовым латинским типографским шрифтом, являются адресами ресурса в сети Интернет, именуются в Законе о товарных знаках как «доменные имена», имеют отличный от товарного знака правовой статус и поэтому тождественного визуального сходства с заявленным обозначением не имеют;

- заявитель также имеет свой зарегистрированный адрес в национальном российском сегменте зоны Интернет «mashprom.ru», активно его использует в деловом общении, постоянно обновляя информацию о деятельности предприятия;

- обозначения «МашпроМ» и «ДРЕВМАШПРОМ» имеют существенные визуальные, графические и фонетические различия. Так, обозначение «ДРЕВМАШПРОМ» образовано, очевидно, сокращением слов «деревообрабатывающая машиностроительная промышленность», что целенаправленно указывает на основной вид деятельности, определенный услугами 37, 40, 42 классов МКТУ;

- заявитель являлся правообладателем товарного знака «МашпроМ» по свидетельству №211651 с датой приоритета от 15.05.2000, который был зарегистрирован для товаров 17 и услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, однако, срок его действия не был своевременно продлен;

- заявитель в течение длительного времени активно использует обозначение «МашпроМ» для индивидуализации своей деятельности. За период с 15.05.2000 по 15.05.2010 заявитель по собственным разработкам поставил оборудование для многих крупных предприятий черной и цветной металлургии, химической и энергетической отраслей промышленности, продемонстрировал стабильное развитие и финансовую устойчивость. На технические решения, определяющие принципиальные особенности конструкторских разработок ЗАО НПП «Машпром», получено 63 патента РФ;

- ЗАО НПП «Машпром» зарекомендовал себя надежным партнером в банковской сфере, заслужил высокую репутацию у предприятий-заказчиков и занял на рынке продукции тяжелого машиностроения одну из ведущих позиций не только в Российской Федерации, но и за рубежом;

- в компании разработана и внедрена система менеджмента качества, соответствующая требованиям стандарта ИСО 9001, что подтверждает сертификат № 44100070439, выданный с оттиском этого знака международным органом по сертификации TUV Nord Certificat GmbH;

- высокую репутацию подтверждают положительные отзывы и рекомендации заказчиков и партнеров;

- таким образом, комбинированное обозначение «МашпроМ» обладает различительной способностью, не имеет тождественного сходства среди себе подобных средств индивидуализации и в результате использования на протяжении 10 лет стало известно широкому кругу потребителей и может служить в качестве товарного знака для товаров и выполняемых услуг юридического лица ЗАО НПП «Машпром».

В подтверждении изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатка свидетельства на товарный знак № 211651 [1];
- копии сертификатов [2];
- распечатка перечня патентов ЗАО НПП «Машпром» [3];

- распечатка свидетельства № 05649 о государственной регистрации коммерческой организации [4];

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ [5];

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе [6];

- выписка из ЕГРЮЛ [7];

- информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата [8];

- копия свидетельства СРО № 0145-13.10-02 [9];

- копии отзывов предприятий-заказчиков и финансовых партнеров [10];

- перечень выполненных работ ЗАО НПП «Машпром» [11].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности и зарегистрировать обозначение по заявке №2010716851/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 06, 07, 11 и услуг 37, 40-42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (24.05.2010) заявки №2010716851/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутый 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 статьи 1486 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, свойство, назначение, а также время, место, способ производства или сбыта.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из доминирующего словесного элемента «МашпроМ», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буквы «М» - заглавные, помещенного на фоне зигзагообразных линий. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 06, 07, 11 и услуг 37, 40-42 классов МКТУ.

Поверка охраноспособности заявленного обозначения показала следующее.

В результате анализа словарно-справочных источников информации (см. www.yandex.slovari.ru) было установлено, что словесный элемент «Машпром» является сокращением от слов «машиностроительная промышленность». Анализ заявленного перечня товаров и услуг показал, что заявитель осуществляет деятельность по производству, проектированию, обслуживанию оборудования для металлургии, машиностроения и др. Таким образом, указанный словесный элемент «машпром» является общепринятым термином в области деятельности заявителя, в связи с чем относится к категории обозначений, не соответствующих требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, словесный элемент «Машпром» заявленного обозначения характеризует заявленные товары и услуги путем указания на их назначение (машиностроительная промышленность – промышленность, занятая производством машин, оборудования и продукции оборонного назначения), в связи с чем также подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В результате изучения информации из сети Интернет было выявлено, что на рынке Российской Федерации присутствуют несколько компаний – ОАО «Машпром» (Москва), ЗАО «Машпром» (г. Новочеркасск), ОАО «Машпром» (г. Иваново), ООО «Машпром» (г. Москва), Завод нестандартного оборудования «Машпром» (г. Златоуст) и др., использующих обозначение «машпром» при осуществлении деятельности по производству товаров и оказанию услуг, однородных заявленным товарам и услугам (см., например, www.mashprom.net, www.mashprom37.ru, www.mashprom.com, www.mashprom.org, www.trubores.ru и др.). При этом, ЗАО «Машпром» (г. Москва) ведет свою деятельность начиная с 1996 года, а Завод нестандартного оборудования «Машпром» (г. Златоуст) - с 2001 года, что свидетельствует о длительности существования данных лиц на рынке товаров и услуг Российской Федерации. Указанное позволяет сделать вывод о том, что словесный элемент «машпром» в результате его интенсивного использования различными лицами в отношении однородных товаров и услуг утратил свою различительную способность (пункт 1 статьи 1483 Кодекса). Таким образом, обозначение «машпром» не способно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака – отличать товары и услуги одних производителей от однородных товаров и услуг других производителей. Данная категория обозначений должна оставаться «свободной» для использования различными производителями.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что основной доминирующий элемент заявленного обозначения «МашпроМ» относится к категории неохраноспособных элементов, в связи с чем вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

Заявитель указывает, что на протяжении длительного времени им осуществлялась деятельность под обозначением «МашпроМ», в результате чего заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность. Анализ представленных заявителем документов [2-11] показал следующее.

Материалы [4-9] свидетельствуют о регистрации заявителя в качестве юридического лица, о постановке его на учет в налоговом органе, а также о получении им свидетельства о допуске к определенному виду работ. В распечатке [3] содержится перечень патентов на изобретения и промышленные образцы, принадлежащие заявителю. Вместе с тем, указанные данные сами по себе не свидетельствуют о реальной деятельности заявителя на территории Российской Федерации.

В документе [11] перечисляется перечень работ, произведенных заявителем. Однако, ввиду отсутствия каких-либо иных документов, подтверждающих фактическое осуществление деятельности заявителем под заявленным обозначением, данные материалы носят декларативный характер.

Заявителем представлены отзывы от предприятий-заказчиков и финансовых партнеров [10]. Часть данных документов не читаема или выполнена на английском языке, в связи с чем не может быть проанализирована коллегией Палаты по патентным спорам. Иная часть документов свидетельствует о том, что заявитель является клиентом различных банков, а также свидетельствует об отнесении ЗАО «НПП Машпром» к категории «отличный поставщик».

Таким образом, представленных заявителем материалов не достаточно для того, чтобы установить, что заявленное обозначение «МашпроМ» приобрело дополнительную различительную способность и в результате длительного и интенсивного использования оно стало прочно ассоциироваться в сознании потребителя исключительно с заявителем.

В отношении довода заявителя о том, что ему принадлежал товарный знак «МашпроМ» по свидетельству №211651 с дискламацией словесного элемента «МашпроМ», срок действия которого не был своевременно продлен, необходимо отметить

следующее. Указанный товарный знак имеет композиционное решение, отличное от оформления заявленного обозначения. В товарном знаке по свидетельству №211651 словесный элемент «МашпроМ» выполнен мелким шрифтом и не занимает доминирующего положения, в связи с чем анализ охраноспособности заявленного обозначения и ранее принадлежащего заявителю товарного знака различался. Кроме того, словесный элемент «МашпроМ» не был включен в объем правовой охраны товарного знака по свидетельству №211651, то есть на момент регистрации данного знака не приобрел дополнительную различительную способность.

Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №413472 представляет собой словесное обозначение «ДРЕВМАШПРОМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 20 и услуг 35-37, 40, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака согласно Правилам проводился на основе фонетического, графического и семантического критериев сходства.

Основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «МашпроМ».

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ДРЕВМАШПРОМ».

Слово «МашпроМ» целиком входит в слово «ДРЕВМАШПРОМ», что фонетически сближает знаки. Вместе с тем часть «древ-», находящаяся в начале слова «ДРЕВМАШПРОМ», акцентирует на себе внимание при произношении (с него начинается произношение) и значительно удлиняет звукоряд данного слова.

Кроме того, при присоединении к слову «машпром» части «древ-» (сокращение от слов «деревообрабатывающий; древесный») образуется новое оригинальное слово, при этом его смысловой оттенок отличается от лексического значения слова «машпром». В частности, как было указано выше, обозначение «машпром» представляет собой сокращение от слов «машиностроительная промышленность», тогда как противопоставленный товарный знак ассоциируется с машиностроительной промышленностью в области деревообработки. На основании изложенного, коллегия

усматривает различия сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Кроме того, при визуальном восприятии сравниваемых обозначений наблюдается их несходство в целом за счет наличия в составе заявленного обозначения дополнительного изобразительного элемента, а также выполнением словесных элементов «МашпроМ» и «ДРЕВМАШПРОМ» различными шрифтами заглавными/строчными буквами.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства сопоставляемых товарных знаков в целом. Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа услуг, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленной регистрации на предмет их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение признается несходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №413472, и, следовательно, соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 16.12.2011, оставить в силе решение Роспатента от 17.10.2011.