

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 14.08.2012, поданное компанией MAN Diesel & Turbo SE, Allemagne (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1041357, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1041357 с конвенционным приоритетом от 04.09.2009 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 16.02.2010 на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 09, 11, 16, 25, 28 и услуг 35 - 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1041357 представляет собой словесное обозначение «MAN Diesel & Turbo», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 01.03.2012 указанному обозначению было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1041357 не соответствует требованиям подпункта 3 пункта 1 и подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1041357 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг МКТУ со знаками по международным регистрациям №1019087 [1], № 914360 [2], №873563 [3], №872964 [4], №798296 [5], №542763 [6], №542762 [7], №881910 [8], №1017744[9], правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя иных лиц. Словесный элемент «Diesel & Turbo», входящий в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом, так как указывает на вид и свойства товаров/услуг.

В возражении от 14.08.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1041357 без предоставления самостоятельной правовой охраны элементу «Diesel & Turbo» в отношении всех товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1041357, за исключением товаров 25 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель согласен с исключением из правовой охраны словесного элемента «Diesel & Turbo»;
- владельцы противопоставленных регистраций и заявитель являются родственными компаниями;
- заявитель получил от владельцев противопоставленных знаков [1-9] письма-согласия на регистрацию и использование заявленного обозначения на территории Российской Федерации.

На заседании коллегии заявителем были представлены оригиналы писем-согласий [10].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (04.09.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1041357 правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойства.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с подпунктом 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, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой словесные элементы «MAN» и «Diesel & Turbo», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «MAN» в переводе с английского языка означает «человек, мужчина, человеческий род» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo). Словесное обозначение «Diesel» в переводе на русский язык означает «дизель, дизельный двигатель», «Turbo» имеет значения: «турбинный двигатель, турбогенератор, движущая сила» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo). Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 06, 07, 09, 11, 16, 25, 28 и услуг 35-37, 41, 42 классов МКТУ.

Словесный элемент «Diesel & Turbo» является неохраняемым элементом в отношении товаров 06, 07, 09, 11, 16, 28 и услуг 35-37, 41, 42 классов МКТУ на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку относится к обозначениям, характеризующим товары, что заявителем не оспаривается.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-9], зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

Знаки [1-9] представляют собой обозначения, в состав которых входит слово «MAN», либо как единственный словесный элемент, либо в комбинации с изобразительным или другим словесным элементом. Знакам предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 06, 07, 09, 11, 16, 25, 28 и услуг 35-37, 41, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-9] показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия, поскольку они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «MAN», занимающий доминирующее

положение в знаках. Использование при выполнении сопоставляемых обозначений стандартного шрифта и букв одного алфавита сближает их визуально, несмотря на их различную длину.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатели противопоставленных знаков [1-9] предоставили заявителю письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения на территории Российской Федерации, что подтверждается оригиналами писем-согласий [10], представленных на заседании коллегии.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров/услуг, правомерно указанный в решении Роспатента, не является более препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1041357.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.08.2012, отменить решение Роспатента от 01.03.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1041357 в отношении всех товаров и услуг, указанных в регистрации, с исключением из правовой охраны словесного элемента «Diesel & Turbo» в отношении товаров 06, 07, 09, 11, 16, 28 и услуг 35, 36, 37, 41 и 42 классов МКТУ.