

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 22.01.2014, поданное компанией РЕНО с.а.с., Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №368167, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2007718649 с приоритетом от 14.06.2007 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.12.2008 за №368167 на имя ООО «Мастер Мотор», г. Уфа (далее - правообладатель) в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №368167 представляет собой



комбинированное обозначение , выполненное в виде двух concentric окружностей, в середине которых расположена стилизованная буква «М», являющаяся начальной буквой для словесных элементов «МАСТЕР» и «МОТОР», расположенных в две строки. Окружности разделены вертикальной чертой на две равные половины, правая половина в свою очередь разделена горизонтальной чертой на две равные четверти. Из нижней части наружной окружности в левую сторону по касательной выходит кривая, огибающая окружность, заканчивающаяся в ее левой верхней части.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №368167 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком «MASTER» по международной регистрации №449974, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Сходство знаков, по мнению лица, подавшего возражение, определяется фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав и занимающих доминирующее положение словесных элементов МАСТЕР – MASTER, а однородность части товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, принадлежностью их к одному роду (автомобили, транспортные средства), их одинаковым назначением, функциональными особенностями, одним кругом потребителей и каналами сбыта.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 368167 недействительным в отношении части товаров 12 класса МКТУ «автомобили спортивные».

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 22.01.2014, однако отзыва не представил и на заседании коллегии не присутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (14.06.2007) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 368167 включает в себя Кодекс 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 пунктом 6 (2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 заявленном обозначении.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №368167 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде двух концентрических окружностей, в середине которых расположена стилизованная буква «М», являющаяся начальной буквой для словесных элементов «МАСТЕР» и

«МОТОР», расположенных в две строки. Окружности разделены вертикальной чертой на две равные половины, правая половина в свою очередь разделена горизонтальной чертой на две равные четверти. Из нижней части наружной окружности в левую сторону по касательной выходит кривая, огибающая окружность, заканчивающаяся в ее левой верхней части.

Доминирующее положение в композиции оспариваемого товарного знака занимают словесные элементы «МАСТЕР» и «МОТОР», поскольку именно на словесных элементах акцентируется внимание потребителей. Кроме того, следует отметить, что для товаров 12 класса МКТУ слово «МОТОР» является более слабым элементом, чем слово «МАСТЕР».

Противопоставленный знак по международной регистрации №449974 представляет собой словесное обозначение «MASTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, сравниваемые товарные знаки характеризуются полным фонетическим вхождением в оспариваемый товарный знак противопоставленного словесного знака «MASTER», обладающего фонетическим и семантическим тождеством со словесным элементом «МАСТЕР», играющим существенную роль в индивидуализации товаров правообладателя.

При анализе сравниваемых обозначений по визуальному признаку сходства следует отметить их некоторое различие, которое обусловлено использованием в оспариваемом товарном знаке изобразительных элементов и дополнительного словесного элемента, однако, учитывая отсутствие в противопоставленном словесном знаке каких либо дополнительных элементов, комбинирование которых со словесным элементом «MASTER» могло бы усилить визуальное различие, а также установленное фонетическое и семантическое тождество словесных элементов «МАСТЕР» и «MASTER», играющих существенную индивидуализирующую роль в сравниваемых знаках, этот признак не играет определяющей роли для общего вывода о сходстве знаков.

Однородность товаров 12 класса МКТУ «автомобили спортивные» и «Véhicules automobiles terrestres» (наземные транспортные средства), в отношении

которых зарегистрированы сравниваемые знаки, не вызывает сомнений, поскольку эти товары относятся к одной родовой группе.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ «автомобили спортивные» оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленным знаком по международной регистрации №449974, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №368167 в отношении части товаров 12 класса МКТУ «автомобили спортивные» противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

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

удовлетворить возражение от 22.01.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 368167 недействительным в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили спортивные».