

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 25.11.2014, поданное компанией РЕНО с.а.с., Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №392973, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2008711922 с приоритетом от 17.04.2008 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 03.11.2009 за №392973 на имя ООО «АТТ-М», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 02, 04, 06, 12 и услуг 37, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №392973 представляет собой словесное обозначение «**topMaster**», выполненное стандартным шрифтом строчными с заглавной «М» буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №392973 произведена с нарушением требований пунктов 3 и 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 и визуальным сходством входящих в их состав и занимающих доминирующее положение словесных элементов МАСТЕР – MASTER, а однородность товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, принадлежностью их к одной родовой группе товаров (транспортные средства), их одинаковым назначением, функциональными особенностями, одним кругом потребителей и каналами сбыта.

Лицо, подавшее возражение, также полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №392973 может стать причиной введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя и будет противоречить требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 392973 недействительным в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- публикации сведений о товарном знаке по свидетельству №392973 и международной регистрации №449974;
- сведения из словарей о значении слов «master», «top»;
- информация о лице, подавшим возражение и его продукции, маркированной знаком «MASTER».

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 25.11.2014, однако отзыва не представил и на заседании коллегии не присутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (17.04.2008) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительного товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (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 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 (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно пункту (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 №392973 представляет собой словесное обозначение «**topMaster**», выполненное стандартным шрифтом строчными с заглавной «М» буквами латинского алфавита.

Довод возражения о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №392973 может стать причиной введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя и будет противоречить требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, не имеет документального подтверждения и носит декларативный характер, с чем представитель лица, подавшего возражение, согласился на заседании коллегии, которое состоялось 13.03.2015.

Само по себе слово «**topMaster**» не несет в себе никакой прямой информации, которая могла бы вводить потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары и оказывающего услуги под этим обозначением.

Следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом вводить потребителя в заблуждение не всегда является очевидной и, как правило, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе.

По поводу возможности введения потребителя в заблуждение через ассоциации, которые возникают в сознании потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака, коллегия отмечает, что представленная информация о продукции, маркированной знаком «MASTER», производителем которой является компания РЕНО с.а.с., носит рекламный характер и не содержит сведений о реальном присутствии на российском рынке товаров 12 класса МКТУ (автомобилей различного назначения и запасных частей для них), маркированных знаком «MASTER», до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, коллегия не имеет оснований для обоснованного вывода о том, что обозначение «**topMaster**» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в сознании потребителей ассоциировалось с лицом, подавшим возражение, и, соответственно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, не подтверждены материалами возражения.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о нарушении при регистрации оспариваемого товарного знака требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

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

В соответствии с признаками сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) Правил, сравниваемые товарные знаки характеризуются фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав словесных элементов «MASTER».

Сходство сравниваемых обозначений по фонетическому признаку обусловлено полным фонетическим вхождением в оспариваемый товарный знак противопоставленного словесного знака «MASTER».

Присутствие в оспариваемом товарном знаке в начальной позиции элемента **top** – самый лучший, самый-самый (см. Яндекс. Словари) не придает слову **master** какой-либо дополнительной семантической окраски, отличной от семантики слова master - мастер, квалифицированный работник в какой-либо производственной области; специалист, достигший высокого искусства в своем деле (см. Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой., М., Азбуковник, 1999, с.344), что определяет семантическое сходство сравниваемых обозначений.

При анализе сравниваемых обозначений по визуальному признаку сходства следует отметить их некоторое различие, которое обусловлено использованием в оспариваемом товарном знаке в начальной части элемента top-, однако, учитывая отсутствие в противопоставленном словесном знаке каких либо дополнительных элементов, комбинирование которых со словесным элементом могло бы усилить

визуальное различие, оно не играет определяющей роли для общего вывода о сходстве знаков.

Однородность товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, не вызывает сомнений, поскольку эти товары относятся к одной родовой группе товаров – транспортные средства.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ 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 №392973 в отношении товаров 12 класса МКТУ противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 25.11.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 392973 недействительным в отношении товаров 12 класса МКТУ.