

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 24.04.2009, поданное Закрытым акционерным обществом "РОССИ", г. Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.01.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2007719998/50, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение со словесными элементами "РОССИ", "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" по заявке № 2007719998/50 с приоритетом от 03.07.2007 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 03 "абразивные материалы, шлифовальная шкурка на бумажной и тканевой основе", 07 "инструменты режущие, шлифовальные круги, отрезные круги, полировальные, обдирочные круги", 08 "абразивные инструменты (ручные инструменты), бруски точильные, наждачные круги, точильные круги" классов МКТУ. Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2007719998/50 испрашивается в бело-зеленом цветовом сочетании с указанием элемента "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" в качестве неохраняемого.

Согласно приведенному в заявке описанию "предлагается к регистрации комбинированный товарный знак, содержащий словесные элементы "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" и "РОССИ", выполненные стандартным шрифтом, а также изобразительный элемент.

Изобразительный элемент расположен в нижней части композиции знака и представляет собой стилизованное изображение двух ежей, носики которых направлены в противоположные стороны, и обращенных друг к другу брюшками. Словесный элемент "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" расположен в верхней части знака, словесный элемент "РОССИ" – в центральной части. Предлагаемое обозначение обладает различительной способностью и легко запоминается".

Решением Роспатента 26.01.2009 отказано в государственной регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03, 07, 08 классов МКТУ, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком "ROSSI" по свидетельству № 256619 с приоритетом от 28.11.2000;
2. правообладателем знака по свидетельству № 256619 является Закрытое акционерное общество "РОССИ", г. Москва;
3. правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 256619 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 03, 07, 08 классов МКТУ;
4. при определении сходства учитывалось фонетическое тождество сравниваемых элементов "РОССИ"-"ROSSI";
5. при определении однородности товаров учитывалось, что заявленные товары 03, 07, 08 классов МКТУ являются

видовыми товарами по отношению к широкому родовому понятию – "абразивы", в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по свидетельству № 256619;

6. элементы "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" является неохраняемым, так как не обладает различительной способностью и является общепринятым наименованием организации;
7. в комбинированных обозначениях основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.04.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- предприятие заявителя зарегистрировано в 1992 году и создано на базе Челябинского завода шлифовальных изделий;
- заявитель выражает согласие с мнением, изложенном в заключении по результатам экспертизы, относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 256619;
- товары 03, 07, 08 классов МКТУ, указанные в перечне заявки № 2007719998/50, и товары 03 класса МКТУ, перечисленные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 256619, не однородны;
- согласно восьмой редакции Международной классификации товаров и услуг термин "абразивы", указанный в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 256619,

является общим, что не исключает возможность его использования в словосочетаниях в том же или другом классе;

- заявитель занимается выпуском абразивного инструмента (круги и т.д.), который применяется преимущественно в машиностроительной, металлургической промышленности для снятия слоя обрабатываемого материала;

- заявителем ошибочно включена в перечень заявленных товаров позиция "абразивные материалы", поскольку на предприятии заявителя они не производятся;

- товары 03 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 256619 не содержат товара "шлифовальная шкурка", которая представляет собой нанесенные определенным образом абразивные зерна на бумажную или тканевую основу;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 256619 изготавливает моющие средства и чистящие растворы;

- перечень зарегистрированных товаров противопоставленного товарного знака по свидетельству № 256619 не включает товары 07 класса МКТУ, при этом товары 08 класса МКТУ данной регистрации не содержат товаров, имеющих отношение к деятельности заявителя;

- фирменное наименование предприятия-заявителя включено в единый государственный реестр юридических лиц намного раньше, чем аналогичное фирменное наименование предприятия-правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 256619, осуществляющего свою деятельность при производстве неоднородных товаров;

- заявитель был обладателем исключительных прав на товарный знак "РОССИИ" по свидетельству № 138097 в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ, на изобразительные товарные знаки по свидетельствам № 136850,

141010 в отношении товаров 03, 06, 07, 08 классов МКТУ, срок действия которых истек в связи с неуплатой пошлины за продление действия регистрации;

- товарный знак заявителя "РОССИИ" по свидетельству № 138097 был зарегистрирован в отношении товаров 07, 08 классов МКТУ и действовал в период действия противопоставленного товарного знака по свидетельству № 256619;

- заявитель ограничил объем притязаний товаров 03 класса МКТУ следующим образом: "шлифовальная шкурка на бумажной и тканевой основах".

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие копии материалов:

- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) – на 4 л. (1);

- сведения о противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 256619 – на 1 л. (2);

- сведения о выпускаемой заявителем продукции – на 1 л. (3);

- сведения о товарных знаках по свидетельствам № 138097, 136850, 141010 – на 3 л. (4).

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 03, 07, 08 классов МКТУ по заявке № 2007719998/50.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 24.04.2009, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (03.07.2007) поступления заявки № 2007719998/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон

Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) 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 за № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, свойство, назначение, место производства или сбыта. Элементы, указанные в данном абзаце настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3. Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 требованиями пункта 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 14.4.2.2 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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; вхождение одного обозначения в другое; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; алфавит, буквами которого написано слово (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях

понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (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 (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение (1) по заявке № 2007719998/50 является комбинированным и содержит словесную и изобразительную части. Словесная часть представлена словами "РОССИ", "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО", которые написаны стандартным шрифтом друг под другом буквами русского алфавита белого цвета на зеленом фоне. Элемент "РОССИ" исполнен строчными буквами, составляющая "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" – заглавными буквами. В нижней части обозначения исполнен изобразительный элемент белого цвета на зеленом фоне в виде стилизованного изображения ежей, которые выполнены друг под другом, почти соприкасаясь брюшками, при этом носики направлены в противоположные стороны.

Регистрация обозначения (1) испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 03 "шлифовальная шкурка на бумажной и тканевой основах", всех товаров 07 "инструменты режущие, шлифовальные круги, отрезные круги, полировальные, обдирочные круги" и 08 "абразивные инструменты (ручные инструменты), бруски точильные,

наждачные круги, точильные круги" классов МКТУ в бело-зеленом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак "ROSSI" (2) по свидетельству № 256619 выполнен объемными буквами латинского алфавита, первая и последняя буквы исполнены заглавными, остальные – строчными буквами. Правовая охрана предоставлена товарному знаку (2) на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 03 класса МКТУ "абразивы; препараты для стирки и отбеливания белья; косметические средства для животных; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; моющие средства, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; обезжиривающие средства, за исключением используемых в промышленных целях; растворы для очистки; препараты для смягчения белья при стирке; химические препараты для оживления красок при стирке белья бытовые".

Вывод о несоответствии элемента "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил является правомерным, поскольку представляет собой указание на организационно-правовую форму предприятия, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Вывод о сходстве заявленного обозначения (1) и противопоставленного знака (2) правомерен в силу фонетического тождества входящих в их состав словесных элементов "РОССИ"- "ROSSI". Смысловое значение словесного элемента "РОССИ" заявленного обозначения (1) и товарного знака (2) отсутствует, что не позволяет провести сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений. Присутствие в обозначении (1) стилизованного изображения ежей, а также цветовое решение не приводит к отсутствию сходства, поскольку в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем

изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Следует также отметить, что сходство сравниваемых обозначений в данном случае заявителем не оспаривается.

Товар 03 класса МКТУ "шлифовальная шкурка на бумажной тканевой основах" скорректированного перечня заявленного обозначения (1) и товар 03 класса МКТУ "абразивы" противопоставленного знака (2) имеют близкий состав материалов, из которых они изготовлены, назначение, круг потребителей, что позволяет признать их однородными. При этом товар 03 класса МКТУ "шлифовальная шкурка на бумажной тканевой основах" обозначения (1) относится к родовой группе – "абразивы". Кроме того, следует отметить, что такой товар как "шлифовальная шкурка" по своей родовой принадлежности относится к "изделиям абразивным", которые, в свою очередь, соотносятся с широким понятием "абразивы" 03 класса МКТУ. Близкий состав материалов обусловлен тем, что при производстве шлифовальной шкурки используются мелкие, твердые острые частицы, формирующие абразивную основу шкурки (см. Яндекс. Словари). Общее назначение обусловлено тем, что сравниваемые товары предназначены для удовлетворения одной цели – удаление части материала, то есть чистка.

Сходство знаков и однородность товаров свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ. Следовательно, существует потенциальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности анализируемых товаров 03 класса МКТУ одному производителю, а именно правообладателю противопоставленного товарного знака (2).

Таким образом, решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака для товаров 03 класса МКТУ как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Вместе с этим, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о том, что заявленные товары 07, 08 классов МКТУ обозначения (1) являются однородными по отношению к товарам 03 класса МКТУ "абразивы" противопоставленного товарного знака (2). Данный вывод обусловлен тем, что согласно Общей части восьмой редакции Международной классификации товаров и услуг 03 класс МКТУ включает, в основном, препараты для чистки и парфюмерно-косметические товары. При этом к данному классу не относятся, в частности, точильные камни и круги (ручные инструменты) [класс 8 МКТУ]. Следует также отметить, что товары 03 класса МКТУ и товары 07, 08 классов МКТУ не являются корреспондирующими. Заявленные товары 07 и 08 классов МКТУ представляют собой товары исключительно производственно-технического назначения, обладают большей стоимостью, предназначены для ограниченного круга потребителей-специалистов, которым хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. При производстве товаров 07 и 08 классов МКТУ используется специализированные детали, определенное производственное оборудование в цехе. Кроме того, товары 07 и 08 классов МКТУ обозначения (1) являются товарами длительного пользования, в то время как товар 03 класса МКТУ "абразивы" противопоставленного знака (2) применяется, как правило, для исполнения одной технологической операции, что подтверждает его краткосрочное пользование. Указанные обстоятельства позволяют коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод об отсутствии однородности между заявленными товарами 07, 08 класса МКТУ обозначения (1) и товарами 03 класса МКТУ противопоставленного знака (2).

В отношении довода заявителя относительно того, что он является обладателем "старшего" фирменного наименования коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в рамках пункта 1 статьи 7 Закона не

исследуется столкновение исключительных прав на фирменные наименования и на товарный знак определенных юридических лиц.

Довод заявителя в части сосуществования товарного знака "РОССИИ" по свидетельству № 138097, обладателем которого был заявитель, и противопоставленного товарного знака (2) по свидетельству № 256619 признан коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным в силу ведения независимого делопроизводства по каждому делу. Законодательством не предусмотрена норма о возможности регистрации товарного знака на основании ранее существующего исключительного права на аналогичный товарный знак. Кроме того, заявитель в случае усмотрения нарушения его исключительных прав мог надлежащим образом воспользоваться соответствующей нормой права в части оспаривания действующей регистрации товарного знака (2) по свидетельству № 256619.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 07, 08 классов МКТУ как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является ошибочным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.04.2009, отменить решение Роспатента от 26.01.2009, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2007719998/50 без предоставления самостоятельной правовой охраны элементу "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО" для следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(526) "АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО".

(591) "белый, зеленый".

(511) 07 - инструменты режущие, шлифовальные круги, отрезные
круги, полировальные, обдирочные круги.

08 - абразивные инструменты (ручные инструменты), бруски
точильные, наждачные круги, точильные круги.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного
знака на 1 л. в 1 экз.