

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 25.02.2014, поданное ОАО «Вагонная ремонтная компания – 2», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011743626, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011743626 с приоритетом от 06.03.2012 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06, 09, 12, 16 и услуг 35, 37, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое включает словесный элемент «вагонная ремонтная компания – 2», являющийся частью фирменного наименования заявителя. В нижней части обозначения расположен слоган «выгодно рационально качественно». Между ними расположена аббревиатура «ВРК», составленная из начальных букв словесных элементов обозначения, и цифры «2», причем между цифрой и буквой «К» расположен изобразительный элемент, повторяющий очертания буквы «К» с правой стороны. Слева от указанных элементов расположено изображение нескольких дугообразных полос различной ширины, выполненных с эффектом объема и перспективы. Обозначение выполнено в темно-сером, сером, белом и красном цветовом сочетании.

Роспатентом 27.11.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011743626 в отношении товаров 06, 09, 12, 16 и услуг 41, 42 классов МКТУ. В отношении остальной части заявленного перечня обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что словесные элементы «вагонная ремонтная компания – 2» и «выгодно, рационально, качественно» являются неохраняемыми, поскольку не обладают различительной способностью, указывают на свойство и качество товаров, а также представляют собой видовое наименование предприятия. Также в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц товарным знаком «Врк» по свидетельству №459552 [1] в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ и товарным знаком «ВРК» по свидетельству № 505010 [2] в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ.

В возражении от 25.02.2014, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг в связи с отсутствием сходства до степени смешения заявленного и противопоставленных обозначений.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравнительный анализ заявленного и противопоставленных обозначений показывает, что они не являются сходными до степени смешения, поскольку производят разное зрительное впечатление, выполнены в разных цветовых сочетаниях, включают разные графические элементы и разные шрифтовые решения;
- противопоставленные знаки [1-2], включающие элемент «ВРК», зарегистрированы для однородных услуг 37 класса МКТУ, следовательно, экспертиза не сочла их сходными, несмотря на выполнение сочетания букв «ВРК» стандартным шрифтом;

- услуги 35 класса МКТУ (аренда площадей для размещения рекламы), в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, отсутствуют в перечне знака [2], более того, отсутствуют любые услуги, относящиеся к рекламе, т.е. являются неоднородными;

- заявитель является дочерним обществом ОАО «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»), имеет четыре филиала в крупных российских городах – Нижнем Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Хабаровске, а также 14 представительств в разных городах России;

- заявитель занимает 1-ое место по ремонту грузовых вагонов с долей 23, 82% за 2013 год, имеет 37 современных вагоноремонтных предприятий, расположенных по всей территории России, более 9 тысяч квалифицированных сотрудников, более 40 тысяч производственных площадей вагоноремонтных депо, за два года работы было отремонтировано более 220 тысяч грузовых вагонов.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.03.2012) поступления заявки №2011743626 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, характеризующих товары, в том числе указывающих на их качество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры и т.п.

К обозначениям, характеризующим товар, в соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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.

В соответствии с пунктом 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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 комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде дугообразных полос разной ширины и сочетания букв «ВРК» и цифры 2, выполненных с использованием оригинальной графики в красно-серой цветовой гамме, сверху и снизу сочетания букв и цифры расположены словесные элементы «вагонная ремонтная компания-2» и «выгодно рационально качественно», которые выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита маленького размера.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 06, 09, 12, 16 и услуг 35, 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Словесные обозначения «вагонная ремонтная компания-2» и «выгодно рационально качественно» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляют собой указание на видовое наименование предприятия, а также относятся к обозначениям, характеризующим товары и услуги, что заявителем не оспаривается.

Отказ в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ основан на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1 - 2].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой сочетание букв «Врк» разной высоты с эффектом убывания, слева от буквы «В» расположен изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение локомотива поезда в цветах флага Мордовии. В нижней части обозначения

расположен неохраняемый словесный элемент «ЗАО «ВагоноРемонтнаяКомпания», являющийся наименованием предприятия. Товарный знак охраняется в темно-синем, темно-красном и белом цветовом сочетании. Знак зарегистрирован для услуг 37 класса МКТУ.

Товарный знак [2] также является комбинированным и состоит из стилизованного изображения зубчатого колеса, в центре которого расположены буквы «ВРК» в стандартном шрифтовом исполнении. В нижней части знака расположено обозначение «вагоноремонтная компания», являющееся неохраняемым элементом, также как и буквы «ВРК». Обозначение выполнено в черной, красной и серебристой цветовой гамме. Знак зарегистрирован для услуг 35, 37, 39 и 40 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] не являются сходными в целом, что обусловлено несходством их изобразительных элементов, несущих основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых обозначениях, в отличие от входящих в них словесных элементов, не обладающих различительной способностью. Сравнение изобразительных элементов обозначений показало, что они отличаются композиционным построением, внешней формой, смысловой нагрузкой, использованием в них разных графических и шрифтовых решений, а также разной цветовой гаммы. Выполнение сочетания букв «ВРК», входящих в состав сравниваемых обозначений, буквами разного цвета, красного – в заявленном, темно-синего и черного – в противопоставленных, способствует различному восприятию обозначений потребителем. Кроме того, в состав заявленного обозначения входит цифровой элемент «2», который усиливает различия, а также словесный элемент «выгодно рационально качественно», представляющий собой слоган, первые буквы которого образуют аббревиатуру «ВРК».

Проведенный сопоставительный анализ свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-2] производят разное зрительное

впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на присутствие в их составе букв «ВРК» и слов «вагоноремонтная компания», что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений между собой.

В результате анализа однородности перечня услуг 35 и 37 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011743626, и услуг, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков, установлено, что услуга 35 класса МКТУ: «аренда площадей для размещения рекламы», указанная в перечне заявки, и услуги 35 класса МКТУ: «анализ себестоимости; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика [управление коммерческое]; экспертиза деловая», указанные в перечне регистрации [2], не являются однородными, поскольку относятся к разным видам, разным родовым группам (реклама – в одном случае, менеджмент в сфере бизнеса – в другом), имеют разное назначение и разный круг потребителей. Что касается услуг 37 класса МКТУ, указанных в заявке №2011743626, то они являются однородными услугам 37 класса МКТУ противопоставленных регистраций [1-2], поскольку относятся к одной родовой группе (ремонт транспортных средств), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается. Кроме того, следует отметить, что экспертизой не были признаны сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ: «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств» товарные знаки [1] и [2], несмотря на наличие в обоих знаках букв «ВРК» и слов «вагоноремонтная

компания», что позволяет оценивать данные элементы как слабые элементы обозначений.

В связи с указанным коллегия полагает, что отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков между собой предопределяет невозможность смешения услуг в гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми обозначениями.

На дату подачи заявки №2011743626 сравниваемые знаки сосуществуют на российском рынке услуг, их смешения не происходит, а правообладатели знаков не имеют претензий друг к другу.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2011743626 соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.02.2014, изменить решение Роспатента от 27.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011743626.