

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 20.06.2013, поданное ИП Малич А.А. (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 481898, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный товарный знак «ХОЛОДНАЯ СВАРКА АЛМАЗ» по заявке № 2011712547 с приоритетом от 22.04.2011 зарегистрирован 04.03.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 481898 на имя ИП Изюмкиной Г.Ю., Россия (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 01 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 22.04.2021.

В поступившем 20.06.2013 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 481898 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «АлмазСоюз» по свидетельству № 422153, принадлежащим лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров 01 и 16 классов МКТУ, приоритет 31.07.2007 (1);

- сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически одинаковые элементы «АЛМАЗ» (элементы «холодная», «сварка» исключены из самостоятельной правовой охраны), что обуславливает фонетическое и семантическое сходство обозначений;

- товары, приведенные в перечнях обеих регистраций, относятся к клеющим веществам для промышленных, канцелярских и бытовых целей, что определяет их однородность (в возражении приведен подробный анализ однородности товаров);

- согласно словарным источникам информации «холодная сварка» - это сварка без нагрева (обычно при температуре около 20°C) приложением давления, создающего значительную пластическую деформацию в зоне соединения. Словесный элемент «ХОЛОДНАЯ СВАРКА» является неохраноспособным в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, что подтверждается «решением экспертизы», в соответствии с которым указанный словесный элемент исключен из правовой охраны;

- оспариваемый товарный знак композиционно построен расположением словесных элементов в два уровня, причем словесный элемент «ХОЛОДНАЯ» представляет собой верхний уровень, а словесные элемент «СВАРКА», «АЛМАЗ» - нижний уровень. Такое композиционное решение обозначения позволяет сделать однозначный вывод о том, что словесные элементы «ХОЛОДНАЯ СВАРКА» доминируют в указанном обозначении при его визуальном восприятии;

- таким образом, в товарном знаке по свидетельству № 481898 охрана предоставлена только словесному элементу «АЛМАЗ», а доминирующее положение занимает исключенный экспертизой словесный элемент «ХОЛОДНАЯ СВАРКА», что нарушает положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- регистрация оспариваемого товарного знака противоречит действующему законодательству (в том числе международному), поскольку появление на рынке товаров, маркированных данным товарным знаком, вызовет их смешение с однородными товарами, маркированными товарным знаком (1).

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки из Интернет-словарей [1].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 481898 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 481898, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не могут быть признаны сходными, поскольку отличаются фонетически, семантически (кроме элемента «АЛМАЗ» оспариваемый знак имеет элементы «ХОЛОДНАЯ СВАРКА», а противопоставленный знак – «СОЮЗ», при этом слова «холодная сварка» вызывают ассоциации с прочностью склеивания) и графически (поскольку противопоставленный знак (1) имеет оригинальную художественную проработку: как в шрифтовом исполнении, так и в наличии изобразительных элементов);

- правообладатель оспариваемого знака уже являлся обладателем исключительных прав на товарный знак с элементом «АЛМАЗ» - знак «АЛМАЗ ПРЕСС» по свидетельству № 226323/1. Также, Изюмкина Г.Ю. является патентообладателем промышленного образца (патент № 57391), на фотографиях которого имеется словесное обозначение «ХОЛОДНАЯ СВАРКА АЛМАЗ», причем написание слова «АЛМАЗ» идентично его написанию в противопоставленном знаке (1), однако промышленный образец с более ранним приоритетом не оспорен и действует;

- правообладатель оспариваемого знака реализует клей, маркированный обозначением «ХОЛОДНАЯ СВАРКА АЛМАЗ», через дилерскую сеть (с 2008 года на территории России было реализовано более 10 млн. шт. клея).

Далее в отзыве приведены сведения относительно деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака и сделан вывод о том, что потребителем до даты приоритета товарного знака словесное обозначение «АЛМАЗ» воспринимается как обозначение продукции Изюмкиной Г.Ю. в отношении товаров 01 и 16 классов МКТУ.

Кроме того указано, что поскольку лицом, подавшим возражение, не доказан факт использования товарного знака в какой-либо сфере и имеется регистрация на его имя сходного с внешним видом популярного товара Изюмкиной Г.Ю., следует считать поведение лица, подавшего возражение, в целом недобросовестной конкуренцией и злоупотреблением правом, по факту чего подана жалоба в антимонопольный орган.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии и распечатки свидетельств и патентов № 226323/1, № 481898, № 57391 [2];
- копии материалов договора о переработке продукции от 03.03.2008 [3];
- копии материалов дистрибьюторского договора от 01.01.2008 [4];
- копии материалов договора управления патентом от 01.07.2009 [5];
- копии материалов договоров на изготовление полиграфической продукции от 22.04.2008, 11.06.2009 [6];
- копии разрешительной и технической документации (санитарно-эпидемиологические заключения, технические условия, свидетельство)[7];
- копия письма от ООО «ГС СЕРВИС» [8];
- копия жалобы в Федеральную антимонопольную службу по Московской области [9];
- распечатка отчета по результатам исследования сети Интернет на известность продукта клей-холодная сварка «АЛМАЗ», г. Нижний Новгород, 2013 [10];
- CD-диск [11].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (22.04.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация знака. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 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 установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (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 (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Оспариваемый товарный знак «<sup>ХОЛОДНАЯ
СВАРКА АЛМАЗ</sup>» является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» (1) является комбинированным и представляет собой вертикально ориентированный прямоугольник, в верхней

части которого выполнены со смещением друг относительно друга словесные элементы «АЛМАЗ», «СОЮЗ», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 01 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак состоит из трех элементов «ХОЛОДНАЯ», «СВАРКА» и «АЛМАЗ». Элементы «ХОЛОДНАЯ СВАРКА» исключены из самостоятельной правовой охраны («холодная сварка» - сварка без нагрева (обычно при температуре около 20°C) приложением давления, создающего значительную пластическую деформацию в зоне соединения, см. <http://slovari.yandex.ru/>).

Таким образом, элементом, несущим основную индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом знаке, выступает слово «АЛМАЗ» («алмаз» - драгоценный камень, бесцветный и прозрачный, отличающийся большой твердостью. Алмаз, ограненный в известную форму, называется брильянтом. || Тонкий кусок этого камня, вделанный в рукоятку для резки стекла).

Противопоставленный товарный знак (1) в качестве основного индивидуализирующего элемента также содержит элемент «АЛМАЗ», поскольку в комбинированных обозначениях основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения), при этом в элементе «АЛМАЗСОЮЗ» слово «АЛМАЗ» выполнено более крупным шрифтом, в первоначальной позиции и со смещением выше относительно элемента «СОЮЗ».

Сопоставление сравниваемых знаков показало, что обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «АЛМАЗ», что обуславливает вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку стилизация шрифта и наличие в противопоставленном знаке изобразительного элемента и цветового исполнения не

привносят в восприятие обозначений ничего, что могло бы повлиять на принципиальное различие знаков.

Довод правообладателя о наличии неразрывной связи в словосочетании «ХОЛОДНАЯ СВАРКА АЛМАЗ» и его восприятии в совокупности с товарами 01 и 16 класса МКТУ в значении, связанном с прочностью склеивания, не может быть признан убедительным, поскольку является непосредственным умозаключением заявителя и носит субъективный характер. Напротив, отдельное графическое исполнение слов «ХОЛОДНАЯ» и «СВАРКА АЛМАЗ» (на разных строках), отсутствие падежного согласования между словами «СВАРКА» и «АЛМАЗ», обуславливает восприятие слова «АЛМАЗ» как самостоятельной словесной единицы.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что в целом оспариваемый и противопоставленным (1) знаки являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается однородности товаров оспариваемого и противопоставленных перечней, необходимо отметить следующее.

Товары 01 и 16 классов МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к клеящим веществам для промышленных целей и клейким веществам для канцелярских и бытовых целей. Перечень товаров 01 и 16 классов МКТУ противопоставленного товарного знака (1) также включает такие позиции, как «клеи промышленные, клеи природные, клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей». Сравнительный анализ указанных товаров показывает их идентичность.

Однородность товаров правообладателем не опровергается.

Маркировка однородных товаров и услуг сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному лицу. Целесообразно также подчеркнуть, что с точки зрения графики представленные правообладателем материалы [2-11] показывают идентичную шрифтовую стилизацию словесного элемента «АЛМАЗ» при использовании оспариваемого товарного знака правообладателем при осуществлении фактической хозяйственной деятельности, что усиливает возможность восприятия оспариваемого товарного знака в качестве обозначения,

продолжающего серию знаков лица, подавшего возражение.

Установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком (1) и однородность товаров 01 и 16 классов МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков. В связи с этим довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было отмечено выше, словесный элемент «ХОЛОДНАЯ СВАРКА» означает сварку без нагрева (обычно при температуре около 20°C) приложением давления, создающего значительную пластическую деформацию в зоне соединения, и является устойчивым словосочетанием в области процесса соединения твердых материалов, к которому относятся такие способы как сварка, склеивание, пайка, ковка и т.д. Указанное позволяет установить, что элемент «ХОЛОДНАЯ СВАРКА» оспариваемого товарного знака характеризует товары 01 и 16 класса МКТУ, указывая на их назначение (для склеивания), что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Целесообразно обратить внимание, что данный вывод не был оспорен правообладателем оспариваемого товарного знака и словосочетание «ХОЛОДНАЯ СВАРКА» было включено в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что словесный элемент «ХОЛОДНАЯ СВАРКА» по своему пространственному положению (занимает более двух третей знака), этот элемент является доминирующим.

Пункт 1 статьи 1483 Кодекса содержит императивную норму о недопустимости регистрации в качестве товарного знака обозначения, в котором усматривается доминирование неохраноспособного элемента.

Резюмируя изложенное, правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 481898 была предоставлена в нарушение пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов правообладателя об осуществлении им деятельности (материалы [2-11]) до даты приоритета оспариваемого товарного знака, необходимо

отметить, что указанные материалы не опровергают вышеприведенных выводов коллегии палаты по патентным спорам о сходстве товарных знаков и о предоставлении правовой охраны товарному знаку, содержащему в качестве неохраняемого элемента словосочетание, занимающее доминирующее положение в знаке.

Что касается доводов о наличии спора между правообладателем оспариваемого товарного знака и лицом, подавшим возражение, в области антимонопольного законодательства, то необходимо указать, что данный вопрос не относится к существу рассматриваемого возражения и не может быть учтен при формировании выводов коллегии палаты по патентным спорам.

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

удовлетворить возражение от 20.06.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 481898 полностью.