

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.01.2012, поданное по поручению ООО «Чепецкнефтепродукт», г. Кирово-Чепецк (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010713772/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010713772/50 с приоритетом от 27.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 04 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «ULTRA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Буква «L» в слове «ULTRA» изображена в виде угла, внутри которого расположен зеленый листочек. Над словом «ULTRA» расположено словосочетание «energy of movement» и знак ®.

Роспатентом 27.10.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы, доминирующее положение в заявленном обозначении занимает словесный элемент «ULTRA», означающий в переводе с английского языка «сверх, ультра» (см. Новый большой англо-русский словарь Ю.Д. Апресяна, 3-е изд., стер., М.: «Русский язык», 2000, стр. 598). В связи с изложенным, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 01, 04 классов МКТУ, поскольку не обладает различительной способностью, указывает на свойства заявленных товаров и используется различными производителями (такими как Honda Motor Co., Shell, Транссервис и др.) для характеристик товаров, однородных заявленным (см. <http://www.hondaonline.ru>, <http://bugattis-piter.ru>, www.transervis.ru).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц, а именно:

- с товарным знаком «Ultra» (свидетельство №361360 с приоритетом от 13.07.2006), зарегистрированным на имя ООО «Ультра Продакшн», 107061, Москва, ул. Девятая рота, 15 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Ультра» (свидетельство №308004 с приоритетом от 13.08.2004), зарегистрированным на имя «АЛДЕМОН ТЕКНОЛОДЖИЗ ЛИМИТЕД», 29А, Анис Комнинис Стрит, П.Я. 1061, Никосия, Кипр в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаком «Ultra» (международная регистрация №790902 с приоритетом от 01.07.2002), зарегистрированным на имя ULTRA d.o.o. Proizvodnja elektronskih naprav Cesta Otona Zapancica 23 a Zagorje ob Savi (SI) SI-1410 domiciled in SI в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Буква «R» является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании положений п. 1 ст. 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.01.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении словесный элемент «ULTRA» не читается, поскольку вместо буквы «L» используется изобразительный элемент в виде угла со стилизованным листочком, в целом имеющим другую цветовую гамму, нежели остальные латинские буквы в слове, причем изобразительный элемент зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству №430146 на имя заявителя;

- следует отметить, что противопоставленный знак по международной регистрации №790902 зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ именно потому, что в слове «ULTRA» буква «A» выполнена в оригинальной графике, поэтому эксперт не посчитал данный знак не обладающим различительной способностью;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, поскольку они производят разное зрительное впечатление в виду того, что выполнены в разной графической манере и цветовом исполнении, отсутствует их звуковое и семантическое сходство, т.к. из всех сравниваемых обозначений воспринимаются в качестве слова «УЛЬТРА» только противопоставленный товарный знак по свидетельству №308004, а заявленное обозначение и противопоставленные знаки по свидетельству №361360 и международной регистрации №790902 как «ультра» не читаются;

- в перечне услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения указано «продвижение товаров, в том числе оптовая и розничная торговля», подразумевающее под собой услуги магазинов, в противопоставленных товарных знаках по международной регистрации №790902 и по свидетельству №361360 данная услуга отсутствует, а в товарном знаке по свидетельству №308004 указана более узкая позиция, связанная с продвижением услуг салонов сотовой связи и информационных услуг, что обуславливает вывод об отсутствии однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010713772/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 01, 04, 35 классов МКТУ.

При этом, на заседании коллегии заявителем ограничен перечень услуг 35 класса МКТУ «услугами оптовой и розничной торговли» (см. приложение к протоколу заседания коллегии от 12.03.2012).

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения об изобразительном товарном знаке по свидетельству №430146 [1];
- дизайн-макет вывески на бензозаправочной станции [2];
- диплом участника всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России», выданный ООО «Чепецкнефтепродукт» за бензин «УЛЬТРА-92», «УЛЬТРА-95» [3];
- сертификат соответствия, удостоверяющий систему менеджмента качества оптовой и розничной торговли, производства, транспортной обработки и хранения нефтепродуктов, выданный ООО «Чепецкнефтепродукт» [4];
- договор №3810 от 18.05.2009, заключенный между ООО «ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ» и ИП Дмитриевым А.Д., на выполнение работ по производству рекламных роликов и акты согласования рекламного ролика и логотипа «ULTRA» [5];
- приказы ООО «ЧЕПЕЦКНЕФТЕПРОДУКТ» от 18.11.2009 и от 10.02.2010 о нормировании расходования сырья для изготовления бензина «ULTRA» [6].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.04.2010) поступления заявки №2010713772/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 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 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 доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

К таким обозначениям согласно положению пункта 2.3.2.3 Правил, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

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 имеющих 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2010713772/50 является комбинированным и включает в свой состав словесный элемент «ULTRA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Все буквы в слове «ULTRA» выполнены в синем цвете, а буква «L» выполнена в зеленом цвете в виде угла, внутри которого изображен листик. Над словом «ULTRA» расположено словосочетание «energy of movement», выполненное мелким стандартным шрифтом буквами латинского алфавита зеленого цвета. Справа от словосочетания «energy of movement» расположен не обладающий различительной способностью знак ®, который является неохраняемым элементом в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Необходимо отметить, что словесный элемент «ULTRA», несмотря на оригинальное исполнение, тем не менее, не перешел в разряд изобразительных и воспринимается в качестве слова с определенным смысловым значением, при этом данный элемент занимает доминирующее положение в заявленном обозначении.

Слово «ULTRA» в переводе с распространенных иностранных языков означает «ультра, сверх» (см. Новый большой англо-русский словарь Ю.Д

Апресяна, 3-е изд., стер., М.: «Русский язык», 2000 г., стр. 598) и указывает на свойства заявленных товаров 01, 04 классов МКТУ. Данный словесный элемент в силу частого использования различными производителями для маркировки однородной продукции утратил свою различительную способность. Так, в частности, обозначением «ULTRA» маркируются продукция, выпускаемая компаниями «Honda Motor Co.» (моторное масло «HONDA ULTRA GOLD 5W-40», «Shell» (моторное масло «Shell Helix Ultra VX SAE 5W-30»), «Esso» (моторное масло «Esso Ultra 10W-40»), см. www.hondaonline.ru, <http://shell-oil.ru>, www.essomobil.ru.

Вместе с тем, заявителем представлены документы, свидетельствующие о том, что им производится бензин, маркированный заявленным обозначением. Данный бензин был отмечен дипломом конкурса «100 лучших товаров России» [3]. Данный продукт появился на автозаправочных станциях заявителя с апреля 2010 года и приобрел популярность у потребителей, о чем свидетельствуют соответствующие отзывы (см. информацию, размещенную на сайте www.m-oil.ru/view_publish.php?id=1).

Указанное свидетельствует о приобретении различительной способности заявленного обозначения в отношении конкретного вида товара 04 класса МКТУ «бензин». Что касается остальных товаров 01, 04 классов МКТУ, указанных в перечне рассматриваемой заявки №2010713772/50, то вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса представляется обоснованным.

Вместе с тем, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010713772/50 также было основано на наличии сходных до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ товарных знаков по свидетельству №361360, №308004 и международной регистрации №790902 с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №361360 является комбинированным и включает в свой состав словесный элемент «ULTRA», выполненный крупным жирным шрифтом буквами латинского алфавита черного и

красного цветов. Буква «Т» в слове «ULTRA» выполнена в виде стилизованной стрелы красного цвета, направленной острием вверх. Под словом «ULTRA» расположены буквы и цифры «70,19 FM» красного цвета, исключенные из самостоятельной правовой охраны. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама, радио и телевизионная реклама, интерактивная реклама в компьютерной сети, реклама почтой, рекламные агентства; обновление рекламных материалов, публикация рекламных текстов, распространение рекламных материалов; прокат рекламных материалов, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, составление рекламных рубрик в газете; обзоры печати; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, аренда площадей для размещения рекламы; оформление витрин, расклейка афиш, организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, распространение образцов, демонстрация товаров».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №308004 является комбинированным и включает в свой состав словесный элемент «УЛЬТРА», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета, расположенный на фоне красного прямоугольника. Справа от буквы «А» в слове «УЛЬТРА» расположена стилизованная звездочка с незамкнутым контуром. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги салонов сотовой связи и информационных услуг, реклама интерактивная в компьютерной сети, в том числе в качестве доменного имени ultrastar.ru».

Противопоставленный знак по международной регистрации №790902 также является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде перевернутой восьмерки, справа от которого расположен словесный элемент «ULTRA», выполненный буквами латинского алфавита черного цвета, при этом буква «А» по внешнему виду напоминает перевернутую букву «U» и не имеет горизонтальной перемычки, тем не менее, слово «ULTRA» читаемо и не перешло в разряд изобразительных элементов. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ

«advertising; business management; commercial administration; office tasks, business advertising, consulting services in the field of advertising and business; organisation of exhibitions and trade fairs for commercial purposes; support and assistance services for marketing of the goods in class 9» (реклама; управление бизнесом; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, рекламный бизнес, консультации в области бизнеса и рекламы; организация выставок и ярмарок для коммерческих целей; маркетинговые услуги товаров 09 класса МКТУ).

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходным ввиду фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «ULTRA» / «УЛЬТРА», выполняющих основную индивидуализирующую функцию в знаках. Особенности графического исполнения данных словесных элементов существенную роль на восприятие сравниваемых обозначений не оказывают, поскольку словесные элементы воспринимаются именно как слова «ULTRA» / «УЛЬТРА», несмотря на оригинальную графику отдельных букв в этих словах, что отмечалось выше.

В свою очередь анализ скорректированного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ «оптовая и розничная торговля», а также приведенные на заседании коллегии доводы заявителя позволяют коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу о том, что заявителем осуществляются услуги по реализации товаров.

Услуги оптовой и розничной торговли имеют совершенно иное назначение с услугами по продвижению товаров, рекламными услугами, указанными в перечне 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №361360, №308004 и международной регистрации №790902. Услуги 35 класса МКТУ противопоставленных знаков носят рекламный характер и направлены на информирование потребителя о свойствах того или иного товара (услуги). Указанное свидетельствует о неоднородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Таким образом, основания для противопоставления товарных знаков по свидетельствам №361360, №308004 и международной регистрации №790902 в рамках

требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне скорректированных услуг 35 класса МКТУ в настоящее время отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.01.2012, отменить решение Роспатента от 27.10.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010713772/50.