

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 07.11.2014, поданное ООО «Флэш электроникс», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744306, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012744306 с приоритетом от 18.12.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «РУБЕЖ RUBEZH», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита, соответственно. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09, 10 и услуг 37, 42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 05.08.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744306 в отношении товаров 10 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 09 и услуг 37, 42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком, включающий словесный элемент «РУБЕЖ», ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ (свидетельство №238392, приоритет от 13.06.2001, срок действия регистрации продлен до 13.06.2021);

- с комбинированным товарным знаком, включающий словесный элемент «RUBEZH», ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (свидетельство №255428, приоритет от 12.03.2002, срок действия регистрации продлен до 12.03.2022);

- со словесным товарным знаком «РУБЕЖ RUBEG», ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 45 класса МКТУ (свидетельство №244559, приоритет от 15.02.2002, срок действия регистрации продлен до 15.02.2022);

- со словесным товарным знаком «РУБЕЖ», ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (свидетельство №457758, приоритет от 26.04.2011).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 07.11.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- не все заявленные товары и услуги 09, 37, 42, 45 классов МКТУ однородны товарам и услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам;

- заявленное обозначение может быть зарегистрировано:

- для части товаров 09 класса МКТУ: «аппаратура высокочастотная; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых в медицинских целях; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы и инструменты физические; приборы наблюдения; рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских целей; оборудование рентгеновское досмотровое; трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине; устройства для

защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных целей»;

- для части услуг 37 класса МКТУ: «информация по вопросам ремонта досмотрового и рентгеновского оборудования; ремонт и техническое обслуживание досмотрового оборудования; ремонт и техническое обслуживание рентгеновского оборудования; установка рентгеновского оборудования»;

- для части услуг 42 класса МКТУ: «изучение технических проектов; инжиниринг; исследования технические; опытно-конструкторские разработки рентгеновских установок для персонального досмотра людей; экспертиза инженерно-техническая»;

- для части услуг 45 класса МКТУ: «консультации по персональному досмотру людей; персональный досмотр людей в целях безопасности; проверка багажа в целях безопасности; проверка состояния безопасности предприятий».

- заявленные товары относятся к товарам производственно технического назначения, длительного пользования, в отношении которых вероятность смешения невелика;

- заявитель отмечает, что осуществляет свою деятельность с 1993 года и является ведущим в России разработчиком рентгеновского оборудования. Продукция заявителя, маркируемая обозначением «РУБЕЖ», известна широкому кругу потребителей с 2008 года.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012744306 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, и части товаров и услуг 09, 37, 42, 45 классов МКТУ (указанных выше).

С возражением заявителем была представлена копия ответа заявителя на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства исх. №57 от 17.04.2014 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (18.12.2012) подачи заявки №2012744306 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 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 и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Рассматриваемое обозначение представляет собой словесное обозначение «РУБЕЖ RUBEZH», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита, соответственно.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключение по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак по свидетельству №238392, представляющий собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «РУБЕЖ», выполненный оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «R» – (1);

- товарный знак по свидетельству №255428, представляющий собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «RUBEZH», выполненный стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «R» – (2);

- товарный знак по свидетельству №244559, представляющий собой словесное

РУБЕЖ

обозначение **RUBEG**, выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавита, соответственно – (3);

- товарный знак по свидетельству №457758, представляющий собой словесное

РУБЕЖ

обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита – (4).

Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТУ, знаку (2) – в отношении товаров 09 класса МКТУ, знаку (3) – в частности, в отношении услуг 45 класса МКТУ, знаку (4) – в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В заявленном обозначении, как и в противопоставленных знаках (1-4), единственным или основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Таким образом, сравнительному анализу подлежат словесные элементы «РУБЕЖ RUBEZH» заявленного обозначения и словесные элементы «РУБЕЖ» – «RUBEZH» – «РУБЕЖ RUBEG» противопоставленных знаков (1-4).

Анализ сравниваемых словесных элементов показал, что они являются тождественными фонетически и семантически (слово RUBEZH в переводе с основных европейских языков имеет значение «рубеж»; слово RUBEG, несмотря на то, что не имеет лексического значения в противопоставленном знаке (3), используется совместно со словом «РУБЕЖ» и воспринимается как его транслитерация, выполненная буквами латинского алфавита, поэтому для российского потребителя оба слова будут ассоциироваться друг с другом в значении «рубеж», см. Яндекс-словари).

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что исполнение сравниваемых словесных элементов заявленного обозначения и знаков (2-4) стандартным шрифтом усиливает их сходство. Наличие в противопоставленных знаках (1, 2) изобразительных элементов, а в знаке (1) – оригинального графического исполнения словесного элемента, которое не привело к утрате им словесного характера, не влияют на вывод о сходстве обозначений в целом.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на некоторые отличия в графическом исполнении и на наличие иных изобразительных элементов.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

В возражении заявитель уточнил перечень товаров, в отношении которых, по его мнению, возможна регистрация товарного знака по заявке №2012744306, следующими позициями товаров и услуг:

- 09 класс МКТУ: «аппаратура высокочастотная; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых в медицинских целях; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы и инструменты физические; приборы наблюдения; рентгенограммы, за исключением используемых для

медицинских целей; оборудование рентгеновское досмотровое; трубы рентгеновские, за исключением используемых в медицине; устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных целей»;

- 37 класс МКТУ: «информация по вопросам ремонта досмотрового и рентгеновского оборудования; ремонт и техническое обслуживание досмотрового оборудования; ремонт и техническое обслуживание рентгеновского оборудования; установка рентгеновского оборудования»;

- 42 класс МКТУ: «изучение технических проектов; инжиниринг; исследования технические; опытно-конструкторские разработки рентгеновских установок для персонального досмотра людей; экспертиза инженерно-техническая»;

- 45 класс МКТУ: «консультации по персональному досмотру людей; персональный досмотр людей в целях безопасности; проверка багажа в целях безопасности; проверка состояния безопасности предприятий».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

- 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты электрические, оптические, для измерения, сигнализации, контроля (проверки); оборудование для обработки информации и ЭВМ»;

- 37 класса МКТУ: «строительство; ремонт; установка оборудования»;

- 42 класса МКТУ: «научно-исследовательские разработки; проектно-конструкторские разработки; создание новых видов товаров; экспертиза инженерно-техническая; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; промышленный дизайн; использование запатентованных изобретений; контроль качества; программирование; разработка программного обеспечения вычислительных машин; составление программ для вычислительных машин; услуги по обслуживанию программного обеспечения; консультации в области вычислительной техники; юридическая служба; реализация товаров».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров:

- 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; носители информации магнитные; диски звукозаписи; автоматы торговые и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; аппараты кассовые; машины счетные; оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (3) предоставлена в отношении следующих услуг:

- 45 класса МКТУ: «агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; консультации по вопросам безопасности; контроль систем защиты от взлома; открывание замков с секретом; охрана штатская; прокат вечерней одежды; служба пожарная; составление гороскопов; услуги клубов по организации встреч; услуги телохранителей».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (4) предоставлена в отношении следующих товаров:

- 09 класса МКТУ: «аппараты дыхательные [за исключением аппаратов искусственного дыхания]; противогазы; респираторы [за исключением используемых для искусственного дыхания]; респираторы для фильтрации воздуха; фильтры для респираторов; маски защитные; каски, шлемы защитные; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; средства индивидуальные защиты при авариях».

Товары 09 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне, а именно: «аппаратура высокочастотная; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения, за исключением используемых в

медицине; аппараты рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых в медицинских целях; приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для дистанционной записи; приборы и инструменты физические; приборы наблюдения; рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских целей; оборудование рентгеновское досмотровое; трубки рентгеновские, за исключением используемых в медицине; экраны рентгеновских аппаратов для промышленных целей» представляют собой сложные технические устройства немедицинского назначения, предназначенные для контроля и получения визуальной информации о внутреннем устройстве и содержимом контролируемого объекта. Так, например, комплекс рентгеновской аппаратуры, к которым относятся товары (уточненного перечня) предназначен для визуального таможенного контроля ручной клади и багажа пассажиров, предметов отдельно следующего багажа, среднегабаритных грузов и почтовых отправлений.

Что также подтверждается доводами возражения и материалами, находящимися в деле заявки.

С учетом изложенного, товары 09 класса МКТУ (указанные выше) по своему функциональному назначению соотносятся с такими товарами 09 класса МКТУ как «приборы и инструменты для измерения, контроля (проверки), аппаратура для записи, передачи, воспроизведения изображения», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1, 2). В связи с чем сопоставляемые товары однородны, поскольку соотносятся как вид-род, имеют одно назначение и один круг потребителей.

Сопоставляемые товары 09 класса МКТУ «устройства для защиты от рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине», указанные в уточненном перечне, и товары «аппараты дыхательные [за исключением аппаратов искусственного дыхания]; противогазы; средства индивидуальной защиты», указанные в перечне противопоставленного товарного знака (3) однородны, так как относятся к одной родовой группе товаров «средства индивидуальной защиты», имеют одно назначение (защита человека от отравляющих, радиоактивных веществ), один круг потребителей, один рынок сбыта.

Сопоставляемые услуги 37 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне, и в перечне противопоставленного товарного знака (1) однородны, так как относятся к одной родовой группе услуг «ремонт, установка оборудования», имеют одно назначение, один круг потребителей.

Сопоставляемые услуги 42 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне, и в перечне противопоставленного товарного знака (1) однородны, так как относятся к одной родовой группе услуг «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки», имеют одно назначение.

Сопоставляемые услуги 45 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне, и в перечне противопоставленного товарного знака (3) однородны, так как относятся к одной родовой группе услуг «услуги охраны имущества и жизни людей», имеют одно назначение «обеспечение безопасности», один круг потребителей.

При определении однородности коллегия также учитывала, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства (словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4) фонетически и семантически тождественны и сходны визуально), тем самым выше опасность смешения и, следовательно, диапазон товаров (услуг) на предмет признания однородности рассматривался шире.

Что касается доводов заявителя относительно начала производства продукции (рентгеновское оборудование), маркируемой обозначением «РУБЕЖ» с 2008 года, то следует отметить, что они не могут рассматриваться в качестве обстоятельств для преодоления приведенных в решении Роспатента мотивов отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) в отношении однородных товаров 09 и услуг 37, 42, 45 классов МКТУ обоснованным.

По завершению заседания коллегии заявителем было представлено особое мнение от 09.02.2015, в котором заявитель еще более сузил объем притязаний.

Заявитель скорректировал перечень товаров 09 и услуг 45 классов МКТУ, представив его следующими позициями:

- 09 класс МКТУ «аппараты и установки для генерации рентгеновского излучения; рентгенограммы»;
- 45 класс МКТУ «персональный досмотр людей в целях безопасности: проверка багажа в целях безопасности».

Указанные товары и услуги, по мнению заявителя, не однородны товарам и услугам соответствующих классов противопоставленных знаков.

Относительно указанного довода коллегия отмечает, что оценка однородности (в том числе и указанных в данном скорректированном перечне товаров и услуг) была дана выше, в связи с чем не требует дополнительных комментариев.

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.11.2014, оставить в силе решение Роспатента от 05.08.2014.