

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 30.05.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «АНК-ЛКИ», Новосибирская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012737399, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012737399 с приоритетом от 26.10.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 08, 17 классов МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. В верхней части обозначения размещен словесный элемент «USP», выполненный стандартным крупным шрифтом буквами латинского алфавита. Под ним расположен другой словесный элемент «AUTOMOTIV», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словесными элементами находится стилизованное изображение бабочки.

Роспатентом 18.04.2014 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 01, 02, 03, 04, 08, 17 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «AUTOMOTIV» (в переводе с английского на русский язык означает «автомобильный», см. <http://dic.academic.ru>) в силу своего семантического значения, не обладает различительной способностью, так как указывает на назначение заявленных товаров, в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения.

В заключении экспертизы также отмечено, что по сведениям сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит обозначение, которым компания «USP BULGARIA» Ltd. (см. <http://usp-automotive.com>) маркирует производимые ею товары, однородные заявленным, и реализует их на территории Российской Федерации (см. <http://sibrub.ru/index/usp/0-228>, <http://www.avtolak24.ru/index.php/-usp/680-usp->, <http://www.unreltech.ru/wiki>). В связи с этим регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «USP» (свидетельство №472787 с приоритетом от 25.07.2011), ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «УСПЕХ», 344013, г. Ростов-на-Дону, ул. Катаева, 42 А в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 30.05.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «AUTOMOTIV»;
- заявитель, а также ООО ПСК «Сибирский рубеж» входит в Группу компаний ООО «Сибирская альтернатива», основным учредителем которых является Санин Олег Александрович;
- сайт <http://sibrub.ru/index/usp/0-228> принадлежит Группе компаний ООО «Сибирская альтернатива»;
- сайт <http://www.avtolak24.ru/index.php/-usp/680-usp-> принадлежит партнеру Группы компаний – компании ООО «АВТОЛАК»;

- сайт <http://www.unreltech.ru/wiki> содержит общую справочную информацию о материалах для специалистов по аэрографии;

- что касается довода экспертизы о том, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, которым компания «USP BULGARIA» Ltd. (см. <http://usp-automotive.com>), то согласно сведениям из Торгового регистра Министерства юстиции Болгарии, компания «USP BULGARIA» была зарегистрирована 02.04.2013, то есть позже даты подачи заявки;

- компания «USP BULGARIA» являлась посреднической фирмой и поставляла продукцию с торговой маркой «USP AUTOMOTIV» на территорию Российской Федерации по заказу Группы компаний ООО «Сибирская альтернатива».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.04.2014 по заявке №2012737399 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров классов 01, 02, 03, 04, 17 МКТУ.

В подтверждении своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатка выписки из Торгового регистра Министерства юстиции Болгарии [1].

- выписки из ЕГРЮЛ ООО «Сибирская альтернатива», ООО «АНК-ЛКИ», ООО ПСК «Сибирский рубеж» [2];

- письмо от компании ООО «СТ ВЭД» [3];

- копию письма от компании USP Automotive s.r.o. [4];

- копию контракта №3 от 05.09.2012 [5];

- копии агентского договора №22 от 05.04.2011 [6];

- копию договора поставки товара №Ж3 от 20.07.2012 [7];

- распечатка с сайта www.nic.ru, www.whois-service.ru [8].

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.10.2012) поступления заявки №2012737399 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).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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, 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.

В соответствии с абзацем 1 и пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, 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.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта 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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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



«  ». В верхней части обозначения размещен словесный элемент «USP», выполненный стандартным крупным шрифтом буквами латинского алфавита. Под ним расположен другой словесный элемент «AUTOMOTIV», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Под словесными элементами находится стилизованное изображение бабочки. Регистрация знака испрашивается в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 17 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №472787 (с приоритетом от 25.07.2011) представляет собой комбинированное обозначение

«  ». В центральной части горизонтально ориентированного прямоугольника расположены словесные элементы «ФОРМУЛА УСПЕХА», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Слева от буквы «Ф» изображен овал с двойным контуром, в котором размещен словесный элемент «USP», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в белом, синем и красном цветовом сочетании в отношении товаров 07, 08, 09 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено присутствием в их составах фонетически тождественного словесного элемента «USP».

Вместе с тем, принимая во внимание, что заявителем ограничен объем притязаний товарами 01, 02, 03, 04, 17 классов МКТУ, противопоставленный товарный знак по свидетельству №472787 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с тем, что ему предоставлена правовая охрана в отношении товаров, не однородных товарам скорректированного перечня.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам (см. Яндекс. Словари) слово «automotive» в переводе с английского на русский язык означает «автомобильный».

Таким образом, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «automotive» в силу своего семантического значения не обладает различительной способностью, поскольку указывает на назначение товаров, в связи с чем является неохраняемым элементом обозначения.

В силу того, что указанный элемент не занимает доминирующего положения в заявленном обозначении, он может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, о чем заявителем изложена просьба в возражении от 30.05.2014.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса основано на сведениях сети Интернет согласно которым заявленное обозначение воспроизводит обозначение, которым компания «USP BULGARIA» Ltd. (см. <http://usp-automotive.com>) маркирует производимые ею товары, однородные заявленным, и реализует их на территории Российской Федерации (см. <http://sibrub.ru/index/usp/0-228>, <http://www.avtolak24.ru/index.php/-usp/680-usp->, <http://www.unreltech.ru/wiki>).

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание представленные заявителем распечатки из Торгового регистра Министерства юстиции Болгарии [1], согласно которым компания «USP BULGARIA» Ltd. (см. <http://usp-automotive.com>) была зарегистрирована 02.04.2013, то есть позже даты подачи заявки №2012737399, в связи с чем данная ссылка не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На указанном экспертизой сайте <http://www.avtolak24.ru/index.php/-usp/680-usp-> размещена информация о товарах, маркируемых заявленным обозначением, которые предлагаются к продаже потребителям. Сведения, касающиеся производителя указанных товаров, а также использования до даты приоритета заявленного обозначения каким - либо другим лицом, отсутствуют.

В результате обращения к Интернет ресурсу <http://www.unreltech.ru/wiki>, приведенному в заключении экспертизы, установлено, что информация о компании «USP BULGARIA» Ltd. отсутствует.

Заявителем представлены материалы [8], подтверждающие, что сайт <http://sibrub.ru/index/usp/0-228>, на который ссылается экспертиза в своем заключении, с 17.03.2005 принадлежит ООО «Сибирская альтернатива». Компания заявителя, ООО «Сибирская альтернатива, ООО ПСК «Сибирский рубеж» представляют собой группу компаний, поскольку единственным учредителем данных компаний является Санин Олег Александрович (см. [2]) (аффилированное лицо) и ведут совместную хозяйственную деятельность в одной области.

Из представленного заявителем письма [4] от компании USP Automotive s.r.o., следует, что по поручению заказчика (ООО «Сибирская альтернатива») данная компания формирует заказы на грунты, шпаклевки, лаки, полировальные пасты, автомобильные краски и сопутствующие материалы под обозначением «USP AUTOMOTIV», размещает заказы на европейских заводах изготовителях, консолидирует, хранит полученные с заводов товары на своем складе в Словакии и формирует поставки указанной продукции на имя заказчика. Продукция, маркированная заявленным обозначением, по заказу ООО «Сибирская альтернатива» поставлялась и поставляется на территорию Российской Федерации посредством компаний ООО «СТЕП» и ООО «СТ ВЭД» [3, 5, 6, 7].

Учитывая вышеизложенные факты, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункт 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 30.05.2014, отменить решение Роспатента от 18.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012737399.