

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.12.2007, поданное Товарыством з обмэжэною видповидальнисю «Украинська гирнчо-мэталургийна компанія» (ТОВ «УГМК»), Украина (далее – заявитель), на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005714693/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005714693/50 с приоритетом от 17.06.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 и услуг 35, 36, 37, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесно-графическое обозначение, в верхней части которого выполнена сложная геометрическая фигура в виде частей ромба черного и красного цвета, под ней расположена словесная часть «РГМК РУССКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», выполненная буквами русского алфавита.

Решение экспертизы от 26.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием его требованиям, установленным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон).

Данный вывод в решении экспертизы обосновывается тем, что словесное обозначение «РУССКАЯ», входящее в состав заявленного обозначения, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги. В решении экспертизы также отмечено, что словесный элемент «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» является неохраняемым элементом, так как не обладает различительной способностью.

В возражении от 14.12.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивируя его следующими доводами:

- анализ словарных статей (Русь, русские, русский народ) показал, что понятие «русская» не тождественно понятию «российская», указывающему на Россию и ее территорию;
- ООО «РГМК РУССКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» – это компания, созданная в соответствии с действующими на территории Российской Федерации Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- вышеуказанное общество является дочерним предприятием заявителя (ТОВ УГМК);
- ТОВ «УГМК» владеет сетью из 30 металлоторговых площадок на Украине, в России, Венгрии и Польше, годовой объем металлопроката составляет 1 млн. т, что в денежном выражении составляет 400 млн. долларов;
- заявитель является транснациональной компанией, имеющей представительства во многих странах, и для удобства идентификации своих представительств добавляет в из наименования такие элементы как Международная, Интернациональная, Евро-Азиатская, Северная, Русская и т.д.;

— в составе многих наименований предприятий присутствует слово «РУССКАЯ»;

— заявитель согласен с дискламацией обозначения «ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ».

На основании вышеизложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2005714693/50 в отношении представленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты (17.06.2005) приоритета заявки №2005714693/50, правовая база для оценки охранных способностей знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью, или являющихся, в частности, общепринятыми символами и терминами.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

К общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне. (пункт (2.3.2.2) Правил).

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (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.

Анализ материалов заявки показал, что в состав заявленного комбинированного обозначения включен изобразительный элемент, представляющий собой сложную геометрическую фигуру в виде частей ромба черного и красного цвета, под изобразительным элементом расположено буквенное обозначение «РГМК», ниже более мелкими буквами русского алфавита выполнен словесный элемент «РУССКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ».

Анализ смыслового значения словесного обозначения «РУССКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» показал, что оно представляет собой словосочетание, состоящее из трех семантически и грамматически связанных значимых слов:

русский – 1. русские; 2. принадлежащий русским, созданный русскими или свойственный русским (Т.Е. Ефремова «Современный толковый словарь русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002, с.711);

горно-металлургическая – относящаяся к отрасли тяжелой промышленности, связанной с получением металлов из руд и первичной обработкой металлов (там же сс.137, 345);

компания – торговое или промышленное объединение предприятий (там же с.282).

Смысловое значение словесного обозначения в целом обусловлено значением образующих его слов и является указанием на предприятие, а также

его характеристику и происхождение, что позволяет признать словосочетание и каждый из его элементов неохраноспособными.

Вместе с тем слово «русский», входящее в состав заявленного обозначения, является относительным прилагательным, называющим признак предмета («компании») через отношение этого предмета к пространственным (территориальным, национальным) ориентирам. Слово «русский» прочно ассоциируется у российского потребителя с характеристикой, указывающей на происхождение товаров или услуг. С учетом того, что заявителем является украинское (а не русское) предприятие, указанный словесный элемент является ложным в отношении происхождения товаров и услуг, которое не соответствует действительности.

Довод заявителя о том, что на территории Российской Федерации существует ООО «РУССКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ», созданное в соответствии с действующими на территории Российской Федерации Гражданским Кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», 100% уставного капитала которого принадлежат заявителю, подтверждает факт ложности, поскольку регистрация товарного знака испрашивается на имя иного юридическим лицом.

Исходя из изложенного выше, следует признать, что в состав заявленного обозначения входит неохраняемый описательный элемент «РУССКАЯ», который явно не соответствует действительности, что не позволяет зарегистрировать обозначение по заявке №2005714693/50 в качестве товарного на имя заявителя.

Что касается аргумента заявителя о том, что существует множество примеров регистрации товарных знаков, в состав которых входит словесное обозначение «РУССКАЯ», то следует отметить, что нормами Закона не предусмотрены решения, принятые по аналогичным случаям, в качестве оснований для регистрации заявленного обозначения на территории Российской Федерации.

Что касается доводов, изложенных в «Особом мнении», представленном заявителем по завершении рассмотрения возражения на заседании коллегии, то они повторяют мотивы возражения, рассмотренные в данном решении.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 14.12.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 26.06.2006.**