

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 от 30.06.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «Научно - производственное предприятие «Высокодисперсные металлические порошки», г.Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против действия регистрации № 273880 комбинированного товарного знака со словесным элементом «RESURS» по заявке № 2003724726/50, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого комбинированного товарного знака со словесным элементом «RESURS» с приоритетом от 15.12.2003 по свидетельству № 273880 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.08.2004 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВМПАВТО», Санкт-Петербург (далее - правообладатель) в отношении товаров 01 и 04 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение – фрагмент этикетки, в центральной части которой изображена поршневая часть автомобильного двигателя и окружность с увеличенным схематичным изображением сопряжения поршня с цилиндром; в верхней части расположено вымышленное слово «RESURS» (РЕСУРС), выполненное заглавными буквами латинского алфавита; в нижней части композиции, справа, расположено вписанное в овал сочетание букв «VMPAUTO», представляющее собой перевод оригинальной части фирменного наименования заявителя; верхнюю часть контура овала прерывает стилизованное изображение скающей лошади.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.06.2006 выражено мнение о том, что регистрация № 273880 комбинированного товарного знака со словесным элементом «RESURS» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 и пунктом 3 статьи 7 Закона Российской Федерации "О

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку «RESURS» по свидетельству № 273880 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 7 Закона, т.к. оспариваемый товарный знак «RESURS», представленный буквами латинского алфавита, по смысловому значению и фонетически является тождественным словесному элементу «РЕСУРС», содержащемуся в промышленных образцах № 52616 и № 52921, принадлежащих лицу, подавшему возражение; при этом слово «РЕСУРС» занимает на указанных промышленных образцах доминирующее положение;
- на промышленных образцах № 52616 и № 52921 также указано следующее: «РЕСУРС активный реметаллизант», «восстанавливает и защищает от износа двигатели всех типов», «увеличивает ресурс»; отсюда следует, что указанные промышленные образцы предназначены к использованию для реметаллизантов и других однородных товаров, т.е. тех товаров, которые содержатся в перечне оспариваемого товарного знака по классам 01 и 04 МКТУ;
- оспариваемый товарный знак «RESURS» по смысловому значению и фонетически является тождественным товарному знаку «РЕСУРС» по свидетельству № 166889, зарегистрированным ранее на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ «химические вещества промышленного назначения»; перечень товаров 01 класса МКТУ, указанный в свидетельстве № 166889, полностью перекрывает (включает в себя) однородные товары по этому классу, указанные в оспариваемом свидетельстве № 273880.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 273880 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка информации о противопоставленных патентах на промышленные образцы с сайта Интернет на 8л.[1];
- распечатка информации об оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 273880 с сайта Интернет на 1 л. [2];
- Свидетельство на товарный знак № 166889 на 1 л. [3].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступлении возражения. До заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладателем был представлен отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству № 273880 не является тождественным противопоставленным промышленным образцам, при этом словесное обозначение «RESURS» не включено в совокупность существенных признаков, что не позволяет применить к нему положения пункта 3 статьи 7 Закона;
- Патентный закон не предусматривает правовую охрану словесному элементу в составе промышленного образца, это положение получило развитие в последующей редакции Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, зарегистрировано в Министерстве Юстиции Российской Федерации 22.09.98 № 1614 - пункт 3.3.4.4;
- однородность товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, в материалах возражения не доказана; товары 01 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, не являются однородными по отношению к указанным в свидетельстве № 166889 химическим веществам промышленного назначения, т.к. представляют собой готовые товары, пригодные к непосредственному употреблению конечными покупателями, предназначенные исключительно для транспортных средств, в том числе для автомобилей, и не являются химическими веществами промышленного назначения.

На основании изложенного правообладатель считает, что возражение о признании недействительной правовой охраны комбинированного товарного

знака со словесным элементом «RESURS» по свидетельству № 273880 не может быть удовлетворено.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам лицо, подавшее возражение, представило «Дополнительные пояснения по заявлению ЗАО НПП ВМП о признании недействительной правовой охраны товарного знака «RESURS», в которых указывает следующее:

- перечень товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, полностью подпадает под товары 01 класса, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 166889, т.к. термин «химические вещества промышленного назначения» является родовым по отношению к перечню товаров 01 класса, указанных в перечне свидетельства № 273880, которые являются видовыми понятиями по отношению к химическим веществам промышленного назначения;

- выпускаемые ООО «ВМП АВТО» и ЗАО НПП ВМП товары под торговой маркой «РЕСУРС» и «RESURS» имеют одинаковое назначение – эксплуатация и ремонт автомобиля, одинаковые условия реализации и один и тот же круг потребителей;

- оспариваемый товарный знак «RESURS» полностью тождественен словесному элементу «РЕСУРС», который содержится в принадлежащих ЗАО НПП ВМП промышленных образцах (патенты № 52616 и № 52921); слово «РЕСУРС» занимает в указанных промышленных образцах доминирующее положение; указанные промышленные образцы предназначены к использованию для реметаллизантов и других товаров, однородных товарам, указанным в перечне оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать полностью недействительной правовую охрану товарного знака «RESURS » по свидетельству № 273880.

К Дополнительным пояснениям лицо, подавшее возражение, представило копии следующих материалов:

- распечатка с сайта Интернет <http://www.smazka.ru> на 7л. [4];

- экспертное заключение Автономной некоммерческой организации «Центр сертификации топливно-энергетических ресурсов» на 2л. [5];
- решение Палаты по патентным спорам от 03.07.2006 по заявке № 2001714871 на 11л. [6];
- решение Палаты по патентным спорам от 23.04.2004 по заявке № 2001720675 на 10л. [7].

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

С учетом даты 15.12.2003 поступления заявки № 2003724726/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в 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 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений 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 исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1) – (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (4) пункта 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные промышленному образцу, права на который в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета товарного знака (пункт 3 статьи 7 Закона).

В соответствии с пунктом 3.3.4.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец (далее – Правила ПО), утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 № 4813) не следует использовать для характеристики промышленного образца признаки, выражающие смысловые значения словесных обозначений, т.к. смысловые значения не влияют на эстетические и/или эргономические особенности внешнего вида изделия.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 273880 является комбинированным и представляет собой этикетку, в верхней части которой расположен словесный элемент «RESURS», выполненный заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом белого цвета. В центре на сине-черном фоне поршневой системы автомобильного двигателя расположено увеличенное изображение сопряжения поршня с цилиндром. В правой нижней

части в овале расположен словесный элемент «VMPAUTO» выполненный заглавными буквами латинского алфавита, размер букв значительно меньше, чем слова RESURS. Над овалом расположено стилизованное изображение бегущей лошади в красном цвете.

Слово RESURS не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, наиболее знакомого российскому потребителю (например, Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996, с.618; Новый немецко-русский словарь-справочник, Москва, МОДЕРН-А, 2001, с.517; Французско-русский словарь, Москва, ЦИТАДЕЛЬ, 1998, с.462; Словарь латинско-русский, Москва, ФЛИНТА, НАУКА, 1999, с.292), а представляет собой транслитерацию русского слова РЕСУРС.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 166889 [3] представляет словесное обозначение «РЕСУРС», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 01 класса МКТУ «химические вещества промышленного назначения» и товаров 06 класса МКТУ «металлы обычные, их сплавы, антифрикционные сплавы».

Противопоставленный промышленный образец по патенту № 52616 представляет собой упаковку, выполненную в форме вертикального вытянутого прямоугольного параллелепипеда, с расположением «на цветном фоне передней и задней сторон шрифтовой графики», а «на боковой стороне вертикальной надписи названия снизу вверх, выполненной крупным наклонным шрифтом», и по нижнему краю – «товарного знака с блоком шрифтовых надписей под ним, выполненных в воворотку». На передней стороне расположен символический круглый графический элемент с зонами трения, на крышке – надпись и графический элемент.

Противопоставленный промышленный образец по патенту № 52921 представляет собой флакон, состоящий из цилиндрического колпачка и корпуса с широким углублением под этикетку. Колпачок выполнен с четырьмя широкими продольными выступами на боковой поверхности и кольцевым выступом с

продольными зубцами разного размера внизу. Корпус и колпачок выполнены разными цветами, колпачок и нижняя часть этикетки выполнены единым цветом.

Описание промышленных образцов представлено на основе перечня существенных признаков, изложенных в патентах.

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных промышленных образцов показал, что оспариваемый товарный знак не является тождественным противопоставленным промышленным образцам, а, следовательно, не подпадает под требования пункта 3 статьи 7 Закона, поскольку противопоставленные промышленные образцы представляют собой комбинированные объемные обозначения, включающие различные словесные и изобразительные элементы, а оспариваемый товарный знак – словесное обозначение. Следует подчеркнуть, что словесные обозначения не используют для характеристики промышленных образцов (пункт 3.3.4.4 Правил ПО).

Как отмечалось выше, противопоставленный товарный знак «РЕСУРС» по свидетельству № 166889 [3] является словесным обозначением. Фонетически оспариваемый и указанный противопоставленный товарные знаки являются тождественными. Само по себе слово RESURS не является лексемой какого-либо языка и поэтому не имеет смыслового значения, однако с учетом того, что RESURS – это транслитерация слова РЕСУРС, смысловое значение указанного слова является семантикой и слова RESURS. Поскольку изобразительные элементы в оспариваемом товарном знаке занимают доминирующее положение, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки производят в целом различное зрительное впечатление, что позволяет сделать вывод об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений.

Фонетическое и смысловое сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков обуславливает сходство сопоставляемых обозначений в целом.

Оспариваемый товарный знак предназначен для маркировки товаров 01 МКТУ «антифрикционные добавки; добавки химические для смазочных масел» и

товаров 04 класса «материалы смазочные; добавки нехимические для смазочных масел; ремиталлизанты».

Противопоставленный товарный знак [3] предназначен для маркировки товаров 01 класса МКТУ «химические вещества промышленного назначения» и товаров 06 класса МКТУ «металлы обычные, их сплавы, антифрикционные сплавы».

С учетом того, что вещество – это «вид материи; то, из чего состоит физическое тело. *Органические вещества. Взрывчатые вещества*» (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., Толковый словарь русского языка, Москва, 1999, с.78), следует признать, что «химические вещества промышленного назначения» - это более широкое, т.е. родовое понятие для товаров, указанных в перечне регистрации оспариваемого товарного знака. Довод правообладателя относительно того, что товары 01 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, предназначены исключительно для транспортных средств, не является убедительным, поскольку такие товары, как, например, «антифрикционные добавки», могут быть использованы не только для транспортных средств. Кроме того, «антифрикционные добавки», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными товарами 06 класса МКТУ «антифрикционные сплавы» противопоставленного товарного знака [3], поскольку, как следует из заключения [5], препарат «РЕСУРС» содержит смазочные масла и порошки сплава.

Следовательно, товары 01 класса МКТУ, указанные в перечне регистрации оспариваемого товарного знака, однородны товарам 01 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак. Это усугубляется сходством знаков, приближающимся к тождеству.

Сказанное обуславливает вывод о том, что сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Таким образом, товарный знак «RESURS» по свидетельству № 273880 не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, в отношении товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 30.06.2006 и признать правовую охрану товарного знака «RESURS» по свидетельству № 273880 недействительной частично – в отношении товаров 01 класса МКТУ, сохранив её действие в отношении следующих товаров:**

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

--

(511)

04        материалы смазочные; добавки нехимические для смазочных масел; ремиталлизанты