

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 от 06.02.2008, поданное фирмой Nokia Corporation, Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны изобразительному товарному знаку по свидетельству №320012, при этом установлено следующее.

Оспариваемый изобразительный товарный знак по заявке №2006725005/50 с приоритетом от 31.08.2006 зарегистрирован 26.01.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №320012 на имя компании Ритцио Энтертеймент Груп Лимитед, Кипр (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 09, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение в виде двух параллелограммов, имеющих общее основание.

Знак охраняется в белом, оранжевом, красном, синем, темно-синем цветовом сочетании.

В возражении от 06.02.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана изобразительному товарному знаку по свидетельству № 320012 предоставлена в нарушение требований пунктов 1, 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях

мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с обозначением по международной регистрации №782907, принадлежащим лицу, подавшему возражение, имеющим более ранний приоритет в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;
- сходство оспариваемого и противопоставленных знаков основано на сходстве их внешней формы, представляющей собой стилизованное изобразительное решение латинской буквы «V» или римской цифры пять, при этом, по-мнению лица, подавшего возражение, поскольку без дополнительных разъяснений невозможно определить, какое смысловое значение заложено в каждом из знаков, смысловое значение не является существенным при сравнении обозначений, кроме того, не является существенным признаком тот факт, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в цвете;
- оспариваемый товарный знак выполнен стандартным шрифтом и не имеет характерного графического исполнения, так как цвет, по мнению лица, подавшего возражение, не свидетельствует о характерном графическом исполнении обозначения, поскольку графика — это различные варианты написания слова — форма буквы в письме; при этом отсутствие оригинального графического исполнения приводит к тому, что оспариваемый знак однозначно воспринимается как латинская буква «V» или римская цифра, обозначающая число 5;
- обозначение «V» используется в периодической таблице Менделеева как знак — символ Ванадия, в силу чего для части товаров 09 и 28 классов МКТУ обозначение по оспариваемому свидетельству будет характеризовать товары либо являться ложным/вводящим в заблуждение.

На основании отмеченного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 320012 недействительной в отношении товаров, указанных в возражении.

К возражению приложены распечатки оспариваемого и противопоставленного знаков, а также информация из сети Интернет об использовании ванадия и его соединений в технике.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по мотивам возражения, в котором, выражая несогласие с доводами лица, подавшего возражение, в частности, указал следующее.

Оспариваемый товарный знак не является сходным с противопоставленным знаком по международной регистрации №782907, который крайне отдаленно напоминает латинскую букву «V», представляя собой ленту, перекрученную в центре таким образом, что ее концы образуют тупой угол, расходясь вверх, поскольку эти знаки не имеют общего смыслового значения, между ними отсутствует какая-либо симметрия, оба знака различаются по характеру изображения и по сочетанию цветов.

В отзыве также отмечено, что доводы лица, подавшего возражение, об отсутствии различительной способности у оспариваемого товарного знака и одновременно его сходства до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №782907 вызывают недоумение, т.к. в этом случае основания для признания одного из сравниваемых знаков не обладающим различительной способностью обязательно должны быть применимы к знаку, сходному с ним до степени смешения.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак воспроизводит обозначение химического элемента ванадия, то в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ утверждение о ложности не совсем понятно, поскольку в перечне отсутствует указание на вид металла в чистом виде (например: серебро или олово). Кроме того, принимая во внимание то обстоятельство, что ванадий в

чистом виде не существует, указанное утверждение о ложности в принципе не применимо.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 31.08.2006 поступления заявки №2006725005/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 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 состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойства.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, не имеющие характерного графического исполнения.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья.

В соответствии с пунктом 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.

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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 пунктом (14.4.2.3) Правил, изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый изобразительный товарный знак, как указано выше, представляет собой композицию, состоящую из двух параллелограммов синего и оранжевого цвета, имеющих общее основание с треугольником красного цвета в месте их пересечения. Общий контур образованной геометрической фигуры обведен линией темно-синего цвета.

Можно согласиться с доводами возражения, что в целом обозначение, положенное в основу оспариваемого товарного знака, может восприниматься как стилизованная латинская буква «V» или римская цифра пять, при этом использование оригинальной цветовой гаммы (оранжевый и синий цвета, переходящие в красный, темно-синий контур) с учетом графической стилизации двух параллелограммов в V-образную геометрическую фигуру, делает обозначение запоминающимся, придавая ему различительную способность.

Вместе с тем, утверждение лица, подавшего возражение, что «цвет не свидетельствует о характерном графическом исполнении, поскольку графика – это различные варианты написания слова - форма буквы в письме», не является убедительным, так как определение понятия графики как вида изобразительного искусства включает рисунок и печатные художественные произведения, основывающиеся на искусстве рисунка, но обладающие собственными изобразительными средствами и выразительными возможностями, при этом графика не исключает применение цвета. Термин «графика» первоначально употреблялся лишь применительно к письму и каллиграфии. Такое понимание «графики» в дальнейшем было расширено (см. Яндекс. Словари. Большая советская энциклопедия).

Утверждение лица, подавшего возражение, что «в таком виде данное обозначение используется в Периодической таблице Менделеева как знак – символ Ванадия», на основании которого делается вывод о том, что «обозначение по оспариваемому свидетельству будет характеризовать товары либо являться ложным/вводящим в заблуждение относительно товаров 09 и 28 классов МКТУ, неубедительно, поскольку оно представляет собой

оригинальную графическо-цветовую композицию, доказательства того, что оно будет восприниматься как символ ванадия, в возражении отсутствуют, кроме того, в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не может предоставляться правовая охрана буквам или цифрам, указывающим на качество и свойства товаров, если они не выполняют различительную функцию товарного знака.

Помимо указанного, само лицо, подавшее возражение, отмечает, что «обозначение «V» имеет несколько смысловых значений, поэтому определить без дополнительных разъяснений, какое из значений заложено в знаке, невозможно», в силу чего утверждение лица, подавшего возражение, об описательности или ложности оспариваемого товарного знака является необоснованным.

Анализ оспариваемого товарного знака с точки зрения его соответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №782907 является изобразительным и выполнен в виде «V» - образного элемента, стороны которого имеют стрелообразное окончание горизонтальных полочек на концах и расходятся с образованием тупого угла. Знак охраняется в черно-белом цветовом сочетании.

Правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №782907 предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, которые являются однородными товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку эти товары совпадают или относятся одни к другим как категории род - вид.

Вместе с тем вывод об однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, не является достаточным основанием для признания этих знаков сходными до степени смешения.

Вопреки утверждению лица, подавшего возражение, о сходстве их внешней формы, представляющей собой стилизованную букву «V» или римскую цифру пять, их изобразительные решения, включая внешний контур сравниваемых знаков, с осмотра которого начинается восприятие знака и который запоминается в первую очередь, различен, поскольку внешняя форма «V» - образных элементов, положенных в основу сравниваемых знаков, существенно отличается благодаря разнице углов между их сторонами. Кроме того, на формирование различного зрительного впечатления от восприятия сравниваемых знаков влияют острые стрелообразные окончания сторон «V» - образного элемента в противопоставленном знаке, отсутствующие в оспариваемом товарном знаке. Существенное влияние на общее зрительное впечатление оказывает также разница в цветовом решении сравниваемых знаков.

С точки зрения смыслового значения, которое заложено в сравниваемых обозначениях, следует отметить, что V – образный элемент в составе противопоставленного знака лишь отдаленно напоминает букву «V» и может ассоциироваться в сознании потребителя с лентой, сложенной в центральной части, или с «галочкой». Следует отметить, что в данном случае, даже когда в обозначения заложено одинаковое смысловое значение (изображение буквы или цифры V), различные способы изобразительного решения и степень стилизации могут вызвать в сознании потребителя различные зрительные образы и способствовать признанию этих обозначений несходными.

В силу изложенного можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак не ассоциируется с противопоставленным знаком по международной регистрации №782907 и не сходен с ним до степени смешения.

Принимая во внимание указанный вывод о несходстве сравниваемых знаков, маркировка ими даже однородных товаров не приведет к смешению знаков на рынке.

По завершении рассмотрения возражения от лица, подавшего возражение, в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило Особое мнение от 22.01.2009, доводы которого

сводятся к утверждению о том, что возможность смешения товарных знаков определяется, прежде всего, степенью однородности товаров (чем выше степень однородности товаров, тем строже требования, предъявляемые к степени различия обозначений). Так, в Особом мнении отмечено, что даже **отдаленное сходство** обозначений при идентичности или однородности товаров и услуг, в отношении которых они зарегистрированы, является недопустимым, т.к. приводит к смешению потребителем товарных знаков. Поскольку указанное утверждение не согласуется с нормативными документами,ложенными в основу данного решения, оно не может быть принято во внимание.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пунктов 1, 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 06.02.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №320012.**