

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 25.07.2007, поданное ООО «Бумажная фабрика», с. Чалтырь Ростовской области на решение экспертизы от 18.05.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005721241/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005721241/50 с приоритетом от 24.08.2005 является ООО «Бумажная фабрика», с. Чалтырь Ростовской области (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию «заявляемый на регистрацию товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее вымышленное слово в латинице «PrimO», образованное от латинского слова «primus» - «первый», расположенное на фоне стилизованного изображения пачек бумаги. Буква «О» выполнена в виде стилизованного изображения рулона бумаги. Слово «PrimO» подчеркнуто чертой, под которой размещено слово, написанное в латинице «paper», в переводе на русский язык обозначающее «бумага». Русская транслитерация слова «PrimO» - «Примо»».

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне, в следующем цветовом сочетании "синий, светло-синий, сиреневый, светло-сиреневый, светло-серый, белый, зелёный".

Решением экспертизы от 18.05.2007 отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям,

установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Выводы экспертизы обоснованы следующими доводами:

1. Заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 16 МКТУ со знаками «prima», зарегистрированными ранее на «Globtel, a.s. Prievozska», Bratislava (SK) по международным регистрациям № 779505 с конвенционным приоритетом от 30.07.2001, № 738973 с приоритетом от 11.07.2000. Указанные знаки получили правовую охрану в отношении однородных товаров на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2005721241/50.
2. Словесный элемент «PAPER» обозначения признан неохраноспособным на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 6 Закона ввиду указания на вид товаров 16 класса МКТУ, либо на материал из которого они изготовлены товары. «PAPER» - в переводе с английского языка на русский язык – бумага (Англо-русский словарь В.К. Мюллера, Москва, изд. «Русский язык», 1977).

В возражении от 25.07.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявитель выражает согласие относительно исключения из самостоятельной правовой охраны элемента «PAPER» заявленного обозначения.
2. От правообладателя (Orange Slovensko, a.s., Bratislava) противопоставленных знаков «prima» по международным регистрациям № 779505, 738973 представлены письма-согласия, в которых выражено полное согласие на регистрацию и использование заявленного

комбинированного обозначения заявителем в качестве товарного знака на территории Российской Федерации по заявке № 2005721241/50.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. копия решения об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) – на 2 л.;
2. письма-согласия с переводом на русский язык от правообладателя знаков по международным регистрациям № 779505, 738973 – на 4 л.
3. копия ответа на уведомление экспертизы за № 42 от 04.05.2007 – на 1 л.
4. копия уведомления экспертизы о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 08.11.2006 – на 1 л.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров 16 класса МКТУ по заявке № 2005721241/50 с исключением из охраны словесного элемента «PAPER».

На заседании, состоявшемся 26.03.2008, коллегией Палаты по патентным спорам были выдвинуты новые основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке № 2005721241/50 по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона. Основания мотивированы тем, что словесный элемент «PAPER» обозначения способен ввести потребителя в заблуждение относительно материала, из которого изготовлены товары 16 класса МКТУ «изделия для упаковки пластмассовые, мешки для мусора пластмассовые». Заявителем было сделано письменное заявление, в котором он ограничил объем притязаний заявленных товаров 16 классов, исключив из перечня позиций 16 класса МКТУ товары «изделия для упаковки пластмассовые, мешки для мусора пластмассовые».

Заседание коллегии, состоявшееся 26.03.2008, было перенесено на основании ходатайства заявителя с целью документального устраниния имеющейся опечатки в письмах-согласиях, касающейся номера заявки.

На новом заседании коллегии, состоявшемся 20.06.2008, заявителем были представлены оригинал, перевод и копия письма-согласия от правообладателя по международной регистрации № 779505.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (24.08.2005) поступления заявки № 2005721241/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, свойство, назначение. Элементы, указанные в данном абзаце настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно, указывающих, в том числе, на вид, свойство, назначение.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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 (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ 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 ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил

ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ в частности, наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, наличие совпадающих слогов и их расположение, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных и согласных.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ определяют в частности, по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ в частности подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение значения обозначений в разных языках.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным и представляет собой совокупность изобразительных и словесных элементов. Словесные составляющие представлены элементами «PrimO», «PAPER», расположенными друг под другом и исполненными буквами латинского алфавита. Элемент «PAPER» выполнен заглавными буквами стандартным шрифтом. Элемент «PrimO» исполнен стилизованным шрифтом, при этом буква «О» выполнена в виде стилизованного изображения рулона бумаги. Часть буквы «О» представлена горизонтальной линией, подчеркивающей слово «PrimO». На заднем фоне словесного элемента «PrimO» расположены стилизованные изображения пачек бумаги.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного заявителем объема притязаний товаров 16 класса МКТУ в следующем цветовом сочетании "синий, светло-синий, сиреневый, светло-сиреневый, светло-серый, белый, зеленый".

Словесный элемент «PAPER» согласно ссылке на англо-русский словарь в решении экспертизы от 18.05.2007, данным сети Интернет (<http://lingvo.yandex.ru>) имеет семантику – бумага, бумажный. В силу своего смыслового значения составляющая «PAPER» указывает на вид части товаров 16 класса МКТУ скорректированного перечня, материал, из которого изготовлены другие заявленные товары.

В возражении от 25.07.2007 заявителем не оспаривается неохраноспособность словесного элемента «PAPER».

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам сочла вывод экспертизы о неохраноспособности словесного элемента «PAPER» заявленного обозначения в соответствии с нормами пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.2.3 Правил ТЗ правомерным.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 738973 представляет собой слово «prima», выполненное стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует на

территории Российской Федерации в отношении товаров 16 класса МКТУ «photographies; material d'enseignement (a l'exception des appareils)» [«фотографии, наглядные материалы, за исключением аппаратов»].

Указанные в перечне регистрации № 738973 товары являются неоднородными по отношению к части товаров скорректированного перечня, поскольку они различны по роду (виду), назначению, условиям сбыта, кругу потребителей. Часть скорректированного перечня товаров 16 класса МКТУ представляет собой разновидности бумаги (туалетная, упаковочная, копировальная и т.д.), картонные изделия, бумажные пакеты, писчебумажные товары, бумажную упаковку. Перечень товаров противопоставленной регистрации № 738973 достаточно узок – фотографии, наглядные материалы. Вышеизложенное позволяет коллегии сделать вывод о разных сегментах рынка сравниваемых товаров, условиях реализации, при этом у потребителя не возникнет принципиальной возможности представления о принадлежности этих товаров одному производителю и их смешению в гражданском обороте.

В силу неоднородности анализируемых товаров сопоставление заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 738973 на тождество и сходство не целесообразно.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении знака по международной регистрации № 738973 является ошибочным.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 779505 представляет собой слово «prima», выполненное стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 класса МКТУ «produits d'imprimerie, magazines, periodiques, livres» [«продукты типографии, журналы, периодические издания, книги»].

Часть товаров скорректированного перечня заявленного обозначения являются однородными по отношению к товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена самостоятельная правовая охрана знаку

№ 779505, поскольку они имеют общее назначение и род (вид), издаются типографией, являются печатной продукцией, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 779505 правомерен, поскольку каждый из них содержит фонетически близкие элементы «ргима» и «PrimO», различие которых заключается в последней букве.

От правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации № 779505 предоставлено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака и дальнейшее его использование заявителем.

Правовая норма абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя. Письмо-согласие по существу является подтверждением того, что правообладатель как наиболее заинтересованное лицо в индивидуализации своих товаров не усматривает в появлении на рынке сходного товарного знака в отношении однородных товаров инструмента недобросовестной конкуренции.

Комбинация различных цветов, включение в заявленное обозначение неохраноспособного словесного элемента «PAPER», стилизованное исполнение слова «PrimO», изобразительный элемент в виде пачек бумаги отличают заявленное обозначение от выдвинутого экспертизой противопоставления по международной регистрации № 779505, что снижает риск смешения знаков на рынке.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации № 779505 не будут смешиваться в гражданском обороте и способны независимо друг от друга индивидуализировать однородные товары двух производителей.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 25.07.2007, отменить решение экспертизы от 18.05.2007, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке № 2005721241/50 в отношении следующего перечня товаров:**

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

- (526) "PAPER".
- (591) "синий, светло-синий, сиреневый, светло-сиреневый, светло-серый, белый, зелёный".
- (511) 16 – альбомы, банты бумажные, белье столовое бумажное, бланки, блокноты, блокноты для рисования, черчения, блокноты канцелярские, блокноты с отрывными листами, бумага в листах, бумага вощеная, бумага из древесной массы, бумага копировальная, бумага пергаментная, бумага почтовая, бумага светящаяся, бумага туалетная, бумага упаковочная, бумага, вывески бумажные или картонные, емкости для сливок бумажные, закладки для книг, изделия для упаковки бумажные, изделия картонные, календари, календари отрывные, картон из древесной массы, картон, картонки для шляп, карточки каталожные, карты, кашпо бумажные, коробки для печатей, штемпелей, коробки картонные или бумажные, конверты, ленты бумажные, мешки для мусора бумажные, наборы письменных принадлежностей, нагрудники детские бумажные, обертки для бутылок картонные или бумажные, обложки, пакеты бумажные, пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи, папки для документов, пеленки одноразовые из целлюлозы или бумаги, платки носовые бумажные, подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые, подставки для графинов бумажные, полотенца для рук бумажные, салфетки бумажные для снятия грима, салфетки косметические бумажные, табло из бумаги или картона для объявлений, тетради, товары писчебумажные, трафареты, шаблоны, упаковки для бутылок картонные или бумажные, фильтры бумажные для кофе, щиты для афиш бумажные или картонные, этикетки (за исключением тканевых).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.