

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 09.06.2004, поданное ЗАО Научно-производственное предприятие «Высокодисперсные металлические порошки», г. Екатеринбург, Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против регистрации №229384 товарного знака «РАЙМЕТ RIMET», при этом установлено следующее.

Регистрация №229384 товарного знака «РАЙМЕТ RIMET» по заявке №2001714871/50 с приоритетом от 21.05.2001 произведена на имя Открытого акционерного общества «Поликомпласт», Московская обл., Россия в отношении товаров 01, 04 и услуг 42 классов МКТУ. На основании договора уступки №6111 от 21.06.2004 правообладателем указанного товарного знака является ООО «ВМПАвто», Санкт-Петербург.

В качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, включающее не имеющие смыслового значения словесные элементы «РАЙМЕТ» и «RIMET», выполненные оригинальными шрифтами русского и латинского алфавитов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.06.2004 оспаривается правомерность указанной регистрации, произведенной, по мнению лица, подавшего возражение, в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 и пунктом 2 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-I, введенного в действие 17.10.92 (далее — Закон).

Возражение мотивированно следующими доводами:

— оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с более ранними регистрациями: № 129870 «Ри МЕТ»[1], №132883 «Ри МЕТТ»[2], №176240 «РиМЕТ»[3],

№209040 «РИМЕТ»[4], №210870 «РИМЕТ motor HEALER»[5], №210871 «РИМЕТ-100»[6] и №221084 «РИМЕТ-5000»[7], правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;

— сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим и визуальным сходством основного элемента «РИМЕТ» оспариваемого знака и противопоставленной серии знаков со словесным элементом «РИМЕТ»;

— товары 1 и 4 классов оспариваемого знака и товаров и услуг 01,02,06,40 классов противопоставленных товарных знаков являются однородными;

— оспариваемая регистрация № 229384 способна ввести в заблуждение потребителя в отношении производителя товаров, поскольку может восприниматься как вариант товарного знака, принадлежащего одному производителю;

— регистрация оспариваемого товарного знака произведена также в нарушение требований статьи 10 bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой страны Союза обязаны обеспечить гражданам стран эффективную защиту от недобросовестной конкуренции.

В возражении изложена просьба о признании действия регистрации №229384 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Сведения о товарных знаках, принадлежащих лицу, подавшему возражение, на 7 л.
2. Сведения из Интернета о товарах, производимых под маркой «РИМЕТ», на 11 л.
3. Распечатка из Справочника металлиста, М., Машгиз, 1959 на 2 л.
4. Распечатка из Политехнического словаря, М., «Советская энциклопедия», 1980, стр. 425, 484 на 4 л.

5. Заключение специалиста о смазочных материалах, их свойствах, видах и назначении, на 3 л.

Правообладателем оспариваемой регистрации №229384 на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам был представлен отзыв по мотивам возражения, в котором указывается, что товары 04 класса оспариваемой регистрации и товары и услуги 01, 02, 06 и 40 классов противопоставленных регистраций не являются однородными, и сосуществование знаков не приведет, по его мнению, к смешению товаров потребителем, и, кроме того, в противопоставленных товарных знаках отсутствует такой товар как «реметаллизанты».

К отзыву приложены следующие материалы:

1. Выдержка из технических условий ТУ 0257-007-45540231-2001 на 2 л.
2. Копия свидетельства на товарный знак REMETALL на 1 л.
3. Копия уведомления о регистрации договора об уступке товарного знака «РЕСУРС» по свидетельству №248887 на 2л.
4. Экспертное заключение от 20.12.2004 на 2л. и мнение специалиста о смазочных композициях «РиМЕТ», «РЕСУРС», «ReMETALL» на 2л.

Изучив материалы дела и заслушав участников коллегии, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты 21.05.2001 приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95,

зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за №989 и введенные в действие с 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пункта 2.4 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяется на основании фонетического, визуального и семантического критериев. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (пункт 14.4.3 Правил).

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений или их элементов, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности (подпункт (2.1) пункта 2.3 Правил).

Абсолютные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения обусловлены свойствами самого обозначения (пункт 14.4.1 Правил).

Товарный знак по свидетельству №229384 представляет собой обозначение, включающее не имеющие смыслового значения словесные элементы «РАЙМЕТ» и «RIMET», выполненные оригинальными шрифтами русского и латинского алфавитов и расположенные одно над другим.

Знак зарегистрирован в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров 1, 4 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товарные знаки [1-2] представляют собой обозначения, состоящие из словесных элементов «РИ», «МЕТ» и «РИ», «МЕТТ», расположенных в две строки. Знаки зарегистрированы для товаров 1, 4, 6 классов МКТУ.

Товарные знаки [3], [4] представляют собой обозначение «РиМЕТ». Знак [3] зарегистрирован в отношении товаров 2, 6 и услуг 40 классов МКТУ. Знаку [4] предоставлена охрана в отношении товаров 1, 6 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ.

Товарный знак [5] содержит словесный элемент «РиМЕТ», под которым расположены выполненные буквами латинского алфавита меньшего размера слова «motor HEALER», при этом слово motor исключено из правовой охраны. Знак охраняется в отношении товаров 1, 2, 6, 16 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.

Товарные знаки [6-7] представляют собой обозначения «РиМЕТ - 100» и «РиМЕТ – 5000», зарегистрированные в отношении товаров 1, 2, 6, 16 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1-7] на тождество и сходство показал следующее.

Оспариваемый товарный знак состоит из двух не связанных между собой грамматически словесных элементов «РАЙМЕТ» и «RIMET».

Словесный элемент «RIMET» оспариваемого знака фонетически тождественен товарным знакам [1-4] и словесным элементам «РиМЕТ», входящим в состав противопоставленных товарных знаков [5-7], т.е. имеет место фонетическое вхождение одного обозначения в другие. Что касается словесного элемента «РАЙМЕТ» и словесных элементов «РиМЕТ», «РиМЕТТ» противопоставленных товарных знаков, то их следует признать сходными по фонетическому признаку сходства, так как они имеют одинаковое количество слогов (два), одинаковую начальную букву (Р) и совпадающие вторые слоги (- МЕТ), а также сходными графически в силу использования при их написании букв одного алфавита (русского).

Указанное позволяет признать оспариваемый товарный знак сходным с противопоставленными товарными знаками в целом.

Сравнение перечней товаров и услуг сопоставляемых знаков показал следующее.

Товары 01 класса МКТУ оспариваемой регистрации: «жидкости для гидравлических систем; жидкости рабочие направляющие; жидкость трансмиссионная; диспергаторы для масел; химические вещества промышленного назначения» однородны товарам 01 класса «химические вещества промышленного назначения», «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, включенные в 01 класс» противопоставленных регистраций, так как они относятся к одному роду, виду товаров, имеют близкое назначение и один круг потребителей. Перечень товаров 04 класса оспариваемой регистрации представляет собой «масло моторное; смазочные масла; смазочные материалы; смазки консистентные; смазки пластичные; масла горючие; технические масла; жидкости смазочно-охлаждающие; добавки нехимические для масел моторных, трансмиссионных, компрессорных, в том числе реметаллизанты».

Все указанные товары относятся к разряду смазочных материалов и добавок к ним и являются однородными товарам 02 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3]: «защитные препараты для металлов, антикоррозионные составы, в том числе масла антикоррозионные и антикоррозионные смазки консистентные, покрытия, грунтовки, в том числе для рам, шасси транспортных средств, составы для восстановления (подновления) поверхности металлов». Согласно словарно-справочной литературе, «смазка – смазочные материалы, которые по консистенции делятся на пластические (консистентные), полужидкие, твердые (после охлаждения) и пасты, а по областям применения – на антифрикционные, защитные (консервационные) и уплотнительные.» (Политехнический словарь под ред. А.Ю.Ишлинского, Изд. второе, М., Изд. «Советская энциклопедия», 1980, стр.484).

«Смазка» в технике – термин, имеющий различные значения: режимы трения деталей машин (смазывание); материалы, облегчающие трения и процессы обработки металла резанием и давлением; материалы, служащие для защиты поверхностей от коррозии и уплотнения соединения деталей машин (см. Большая Советская энциклопедия. Третье издание, М., «Советская энциклопедия», 1976, т.23, стр.600).

К смазкам относятся: смазочные материалы, антикоррозийные материалы, технологические масла, смазочно-охлаждающие жидкости и т.д. (см. там же).

«Смазочные масла – жидкие смазочные материалы, предназначенные для уменьшения трения и износа узлов и деталей машин и механизмов, защиты их от коррозии, очистки трущихся поверхностей от загрязнения и отвода от них теплоты.» (см. Химическая энциклопедия. Изд. «Большая Советская энциклопедия», М., 1995, т.4, стр.367). «Смазочные материалы – вещества, обладающие

смазочным действием. Смазочные материалы применяются для смазки трущихся деталей машин и приборов, а также при обработке металлов резанием и давлением, для предохранения металлических поверхностей от коррозии и др. целей» (там же, стр.368). Основой смазочных материалов являются нефтяные масла, а также масла растительного и животного происхождения, а различного рода присадки выполняют разнообразные функции при работе смазочного материала.

Таким образом, «смазки» являются родовым понятием для большой группы товаров, обладающих общим свойством (смазывающим действием) и предназначенных для покрытия металлических поверхностей. Под это понятие подпадают и «смазочные материалы», и «технические масла», и «антикоррозионные смазки».

Кроме того, большая часть сопоставляемых товаров используются при эксплуатации транспортных средств, в том числе автомобильных, и реализуется через розничную сеть автомагазинов.

В отношении товара «реметаллизанты», включенного в перечень 04 класса МКТУ оспариваемой регистрации, следует отметить следующее.

В соответствии с экспертным заключением и техническими условиями на реметаллизант «РЕМЕТАЛЛ», представленными правообладателем, реметаллизанты относятся к классу смазочных материалов, предназначенных для защиты от износа и восстановления узлов трения автотранспорта. Указанное позволяет сделать вывод о том, что «реметаллизанты» однородны перечисленным выше товарам 02 класса МКТУ товарного знака [3] и корреспондируют услуге 40 класса МКТУ: «восстановление металлической поверхности» противопоставленных регистраций [5-7].

Также необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки.

С учетом высокой степени сходства сопоставляемых знаков и, как следствие, высокой вероятности смешения их потребителями, диапазон товаров, которые следует рассматривать как однородные, может быть расширен.

Сходство оспариваемого товарного знака «РАЙМЕТ RIMET» и противопоставленных товарных знаков, содержащих словесный элемент «РиМЕТ» при однородности маркируемых ими товаров позволяет признать правомерным довод лица, подавшего возражение, о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения потребителями в отношении однородных товаров и, следовательно, о несоответствии оспариваемой регистрации №229384 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 01 и 04 классов МКТУ, указанных в перечне.

Анализ оспариваемого обозначения на соответствие его требованиям пункта 2 статьи 6 Закона показал, что оспариваемый товарный знак со словесными элементами «РАЙМЕТ RIMET» не содержит в себе признаков, указывающих на принадлежность его к лексике какого-либо языка. Это дает основание отнести указанное слово к категории фантазийных слов, не имеющих определенного смыслового значения.

Поскольку обозначение «РАЙМЕТ RIMET» не несет информации в отношении изготовителя товаров, указанных в перечне охранного документа, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак содержит сведения, способные ввести в заблуждение потребителя в отношении изготовителя товара, и, соответственно противоречит требованиям пункта 2 статьи 6 Закона и подпункта (2.1) пункта 2.3 Правил, является неправомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 09.06.2004 и признать правовую охрану товарного знака «РАЙМЕТ RIMET» по свидетельству №229384 недействительной частично, сохранив ее в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

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

(511) 42 создание новых видов товаров.