

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс) и 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 20.04.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью Научно-производственное объединение «Композит», г.Курск (далее – ООО НПО «Композит», заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016722687, при этом установлено следующее.

COMPOSIT

Обозначение по заявке №2016722687, поданной
23.06.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в синем цветовом сочетании в отношении товаров 12, 17, 19, 27 и услуг 35, 36, 40, 42, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «COMPOSIT», выполненный прописными буквами латинского алфавита

оригинальным шрифтом. Прописные буквы «С» и «О» выполнены в виде символа «бесконечность».

Роспатентом 20.12.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016722687 в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено следующее.

Заявленное обозначение «COMPOSIT» в переводе с английского языка на русский язык означает композит, композитный (см. <http://translite.yandex.ru/>), где композит то же, что композитные материалы, особо прочные материалы, полученные путем спекания химически разнородных веществ, при котором не происходит смешение их составов, в связи с чем в отношении заявленных товаров 12, 17, 19, 27 классов МКТУ, которые являются композитами или изготовлены из композитов, и в отношении связанных с ними услуг 40 класса МКТУ, заявленное обозначение указывает на состав, свойства товаров и назначение услуг и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Представленные заявителем материалы не подтверждают приобретенную различительную способность заявленного обозначения в отношении заявленных товаров 12, 17, 19, 27 и услуг 40 классов МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение в отношении услуг 40, 42 классов МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени

смешения с товарными знаками:



по свидетельству №460045 с

приоритетом от 12.07.2010 и




по свидетельству №84540 с

приоритетом от 30.05.1988, зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных услуг 40, 42 классов МКТУ.

В Роспатент 20.04.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

COMPOSIT

- заявленное комбинированное обозначение не может однозначно восприниматься как словесное обозначение «composit», для его прочтения требуется домысливание. Заявленное обозначение представляет собой композицию, включающую зарегистрированный по свидетельству №

624317 на имя заявителя товарный знак  и словесную часть «MPOSIT», выполненную оригинальным шрифтом, приближенным к графике выполнения товарного знака. Благодаря «встраиванию» товарного знака заявителя в слово путем замены им двух первых букв образовано оригинальное обозначение, обладающее индивидуализирующими свойствами и способное отличать товары и услуги заявителя от однородных товаров и услуг других производителей. При этом заявитель отмечает, что само по себе слово «composit» является фантазийным, в английском языке слово «composite» в переводе на русский язык означает составной, сложный;

- что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то заявитель отмечает следующее:

- противопоставленный товарный знак (2) охраняется в отношении товаров 12 класса «лодки», которые не однородны заявленным товарам 12 класса «гусеницы для снегоходов». Данные товары имеют разное назначение, круг потребителей, и реализуются через разные источники сбыта;

- противопоставленные товарные знаки (1, 2) и заявленное обозначение имеют различия по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства, обусловленным тем, что первая часть заявленного обозначения выполнена в виде графического элемента, а словесная часть представляет собой словесный элемент «MPOSIT»;

- при этом заявитель отмечает, что оригинальное графическое исполнение словесного обозначения может привести к восприятию его как изобразительного обозначения, а не словесного и приводит правоприменительную практику по

регистрации товарных знаков, включающих вместо части букв словесных обозначений графические элементы;

- кроме того, заявитель просит учесть международную значимость его проекта, связанного с использованием заявленного обозначения помимо Российской Федерации еще на территории четырех стран мира (на базе заявки №2016722687 была подана заявка на международную регистрацию товарного знака №1376735 с испрашиванием правовой охраны). ООО НПО «Композит» является крупным производителем и экспортером и активно использует заявленное обозначение для маркировки своих товаров и услуг в России и за рубежом на протяжении уже длительного периода времени.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 20.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016722687 в отношении заявленного перечня товаров 02, 19 и услуг 37 классов МКТУ.

В качестве подтверждения своих доводов заявителем были представлены следующие документы:

1. Распечатки с сайта ФИПС сведений о товарном знаке заявителя по свидетельству №624317;
2. Сведения о товарных знаках (свидетельства №№ 517985, 335430, 264580), включающих вместо части букв словесных обозначений графические элементы;
3. Договор на оказание дилерских услуг за №19-ГЛ от 11.01.2011 и приложение к нему;
4. Распечатки из сети Интернет сведений о заявителе;
5. Выдержки из Англо-русского словаря, Киев, 1996г.;
6. Сведения об объемах реализованной продукции заявителя и затратах на рекламу за 2016г., 2017г., за январь 2018 по март 2018г.;
7. Референс-листы ООО НПО «Композит»»;
8. Рекламные материалы (буклеты; фотографии продукции, сведения об участии в выставках).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.06.2016) поступления заявки №2016722687 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования;

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными

производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил 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 используются признаки, указанные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

COMPOSIT

Заявленное обозначение по заявке №2016722687 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «COMPOSIT», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике. Правовая охрана испрашивается в синем цветовом сочетании.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Несмотря на то, что заявленном обозначении первые две буквы имеют художественную проработку, характер графического изображения первых двух

букв приближен к написанию прописных букв «С» и «О», при этом манера, в которой исполнена первая буква «О» практически повторяет начертание буквы «О» в слоге [РО], кроме того, все шрифтовые единицы выполнены в одной цветовой гамме, под одинаковым наклоном, одним размером. Указанное приводит к тому, что заявленное обозначение не утратило словесного характера, легко прочитывается и однозначно воспринимается как слово «COMPOSIT».

При этом обозначение «COMPOSIT» представляет собой транслитерацию слова «КОМПОЗИТ» (композит - то же, что композиционный материал; композитный материал; составной конструкционный материал, см. <https://ru.wiktionary.org/wiki/>).

Коллегией также принято во внимание, что в материалах заявки при описании заявленного обозначения первоначально заявитель указал, что «...заявленное комбинированное обозначение состоит из словесного элемента «COMPOSIT», выполненного прописными буквами в латинице оригинальным шрифтом. Транслитерация: «КОМПОЗИТ».

Согласно сведениям сети Интернет композиционные материалы (композиты) – это конструкционный (металлический или неметаллический) материал, в котором имеются усиливающие его элементы в виде нитей, волокон или хлопьев более прочного материала. Композиционные материалы подразделяются на композиционные материалы с металлической матрицей, композиционные материалы с неметаллической матрицей, волокнистые композиционные материалы, дисперсно-упрочненные композиционные материалы, стекловолокниты, карбоволокниты, бороволокниты, органоволокниты.

Широкое применение композиционные материалы нашли в авиационной и ракетно-космической технике, в радиоэлектронике, в судостроении, в машиностроении, в строительстве и др. областях. Изделия из таких материалов получают прочными и легкими, отличающиеся высокой

устойчивостью к воздействию агрессивной среды (см. сайт Википедия, <http://stroibloger.com/>).

Так, можно выделить некоторые примеры распространенных композитов или материалов, с применением композитов.

Резина (лат. *resina* — смола) (вулканизат) — вулканизированный каучук, эластичный композиционный материал. На практике материал получают из резиновой смеси, содержащей, помимо каучука и вулканизирующих агентов, наполнители (для улучшения механических свойств), пластификаторы (например, стеарин, парафин для улучшения технологических свойств), антиокислители (стабилизаторы, противостарители), порообразователи, красители. В зависимости от структуры резину делят на непористую (монолитную) и пористую. В зависимости от количества вводимой в каучук серы различают мягкую резину, содержащую 1-3% серы, и твердую резину (эбонит), содержащую более 30% серы (см. сайт <http://megabook.ru/>).

Стеклобазальтокомпозитная труба - полимерная композитная труба, армированная комбинацией стеклянных и базальтовых волокон, с наполнителем или без него, а также с тиксотропными добавками, красителями или без них, см. ГОСТ Р 55068–2012 «Трубы и детали трубопроводов из композитных материалов на основе эпоксидных связующих, армированных стекло- и базальтоволокнами» на сайте <http://s.siteapi.org/46cce84a5fdfe6f/docs/7adc73611b24d1cdead3369f0059f4f5efef135d.pdf>.

Композитные металлические материалы представляют собой материалы, в которых матрицей выступают металлы и их сплавы, а арматурой - металлические и неметаллические волокна. В металлических композиционных материалах конструкционного назначения армирующие элементы (нитевидные кристаллы, поликристаллические и аморфные неметаллические волокна, металлические проволоки) воспринимают

нагрузку, а металлическая матрица передает нагрузку волокнам и распределяет ее между ними.


Композиционные материалы на основе маловязких битумов и нефтяных остатков со структурообразующей добавкой - нефтеполимерной смолой, которые позволяет наиболее полно использовать маловязкие битумы и нефтяные остатки в асфальтобетонной смеси (для устройства покрытий на автомобильных дорогах, мостовых сооружениях, тоннелях), см. ГОСТ Р 55419-2013 «Материал композиционный на основе активного резинового порошка, модифицирующий асфальтобетонные смеси» на сайте <http://docs.cntd.ru/document/1200102283>.

К строительным композитным материалам также относятся: растворы, бетоны, керамика, мастики, клеи, замазки, лакокрасочные материалы, стеклопластики и другие искусственные многокомпонентные материалы.

С учетом изложенного, применительно к заявленным товарам 17 класса МКТУ «резина, неметаллические гибкие трубы, резинотканевые трубопроводы» и следующим товарам 19 класса МКТУ «неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные; конструкции и сооружения», которые относятся к строительным материалам, которые изготовлены из композитного материала или могут содержать данный материал в своем составе обозначение «COMPOSIT» будет восприниматься потребителями как прямая характеристика товаров, а именно указание на состав или свойства товаров и, следовательно, в отношении данных товаров заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ «гусеницы для снегоходов», 19 класса МКТУ «неметаллические памятники», товаров 37 класса МКТУ «ковры, циновки, маты, линолеум и прочие покрытия для полов; стенные обои и обивочные материалы, нетекстильные» заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя относительно того, что заявленное обозначение представляет собой композицию, включающую

зарегистрированный товарный знак  по свидетельству №624317 и словесную часть «MPOSIT», то следует отметить следующее. В заявленном обозначении, как было указано выше, все шрифтовые единицы выполнены в одной цветовой гамме, первые две буквы не отделены от словесной части «MPOSIT», слово легко прочитывается, в связи с чем заявленное обозначение воспринимается как единая словесная конструкция.

В отношении довода заявителя, касающегося того, что обозначение «COMPOSIT» не является лексической единицей английского языка, следует отметить что, заявленное обозначение является транслитерацией слова «КОМПОЗИТ» и в рассматриваемом случае смысловое значение анализируемого обозначения определено с учетом значения обозначения, являющегося его транслитерацией, которое хорошо знакомо российскому потребителю.

Что касается материалов, которые, по мнению заявителя, подтверждают приобретенную различительную способность заявленного обозначения, то их анализ показал следующее.

Согласно распечаткам из сети Интернет [4] заявитель присутствует на российском рынке 25 лет. Вместе с тем материалы возражения не содержат фактического подтверждения указанного (отсутствуют договоры поставок, товарные накладные, сертификаты соответствия и др. материалы).

В договоре на оказание дилерских услуг [3], не указано каким обозначением маркируется производимая заявителем продукция, а в спецификации, приложенной к данному договору, поставляемый товар имеет наименование «Talon WT», отличное от рассматриваемого обозначения.

В справках [6] не отражены сведения в отношении каких товаров и под каким обозначением осуществлялась реализация и реклама товаров, в связи с чем

они не могут быть соотнесены с товарами заявленного перечня и заявленным обозначением.

Представленные материалы брошюры, сведения об участии в выставках) [8] датированы 2017 годом, т.е. относятся к периоду после даты подачи заявки.

Фотографии продукции (гусеницы, трубы) [8] не содержат даты их распечатки, что не позволяет соотнести их с датой подачи заявки.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу, что представленные материалы не подтверждают объемы производства и продаж заявленных товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением, объемы затрат на рекламу товаров и услуг, маркированных заявленным обозначением, территорию реализации продукции заявителя и т.д., а также сведений, согласно которым на дату приоритета заявки российский потребитель был бы знаком с продукцией (услугами) заявителя, маркированной заявленным обозначением, и ассоциировал бы эту продукцию (услуги) непосредственно с деятельностью заявителя и, следовательно, у коллегии нет оснований считать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его интенсивного и длительного использования.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:



- по свидетельству №460045 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «КОМПОЗИТ» и «КОМПОЗИТ», выполненные буквами латинского и русского алфавитов, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы «К»;



- по свидетельству №84540 – (2), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент

«КОМПОЗИТ», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения буквы «К»;

Противопоставленные знаки (1, 2) зарегистрированы на имя ОАО «Композит».

С точки зрения фонетики заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 2) содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «COMPOSIT» - «KOMPOZIT» - «КОМПОЗИТ», что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства. При этом коллегия учитывала, что, несмотря на оригинальную художественную проработку первых букв в словесном элементе «COMPOSIT», слово не утратило словесного характера, легко прочитывается и воспринимается как «COMPOSIT».

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что слова «COMPOSIT» и «KOMPOZIT» представляют собой транслитерацию слова «КОМПОЗИТ» (композит - то же, что композиционный материал; композитный материал; составной конструкционный материал, см. <https://ru.wiktionary.org/wiki/>). В силу указанного сравниваемые обозначения могут вызывать у потребителя сходные смысловые ассоциации, связанные с материалом «композит».

Что касается визуального фактора сходства, то сравниваемые обозначения отличаются визуально, вместе с тем исполнение словесных элементов «COMPOSIT» и «KOMPOZIT» буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие в противопоставленных знаках (1, 2) изобразительных элементов, а в заявленном обозначении – оригинального графического исполнения словесного элемента, которое не привело к утрате им словесного характера, не влияют на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленные услуги 40, 42 классов МКТУ однородны услугам 40, 42 классов, МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков (1, 2).

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Заявленные услуги 40 класса МКТУ «обработка материалов» идентичны услугам, указанным в перечне противопоставленного знака (1).

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров» однородны услугам «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки, в том числе исследование свойств материалов; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; анализ химический; изучение технических проектов; инжиниринг; испытания материалов, в том числе ускоренные климатические испытания; испытания текстильных изделий; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды, в том числе исследование влияния факторов космического пространства на материалы; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; услуги в области химии; экспертиза инженерно-техническая», указанным в перечне противопоставленного знака (1), и услугам «инженерные разработки», указанным в перечне противопоставленного знака (2), поскольку либо идентичны, либо относятся к одной родовой категории услуг «исследования и разработки научные и практические» и имеют одно назначение «разработка новых изделий, продуктов».

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №460045, №84540 в отношении однородных услуг 40, 42 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2018, изменить решение Роспатента от 20.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016722687.