

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 (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 31.07.2009, поданное Открытым акционерным обществом «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008721344/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008721344/50 с приоритетом от 04.07.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 и услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в себя фантазийный словесный элемент «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, слева от которого расположен квадрат, по плоскости которого слева направо проходит, постепенно сужаясь, горизонтально ориентированная линия, концы которой выходят за пределы квадрата. Указанную линию пересекает помещенная в центр квадрата буква «И», написанная курсивом. Все обозначение выполнено в бордовом цвете.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 07.05.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008721344/50 в отношении услуг 35, 37, 39, 40, 42 классов МКТУ. В отношении товаров 06 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ в регистрации было отказано. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано

в качестве товарного знака в отношении указанных товаров/услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «МЕТАЛЛОИНВЕСТ МАРКЕТ» (слово «МАРКЕТ» является неохраняемым) по свидетельству № 269910, зарегистрированным на имя иного лица, для однородных товаров 06 и связанных с ними услуг 35 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.07.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением о регистрации. Доводы возражения сводятся к следующему:

- по заявлению, поданному заявителем в Палату по патентным спорам, правовая охрана противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству № 269910 была досрочно прекращена решением Роспатента от 28.07.2009;

- таким образом, указанный товарный знак более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке № 2008721344/50.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Заявителем представлены следующие материалы:

- копия решения от 07.05.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008721344/50 на 4 л. [1];

- копия решения от 28.07.2009 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 269910 в связи с его неиспользованием полностью на 6 л. [2].

Кроме того, на заседании коллегии 27.10.2009 заявителем было указано, что ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» является одним из крупнейших холдингов горно-металлургической отрасли, в структуру которого входят крупные металлургические предприятия, занимающиеся активным производством товаров 06 класса МКТУ. В подтверждение указанного заявитель представил следующие материалы:

- распечатка с сайта <http://www.fas.gov.ru> на 7 л. [3];
- перечень лиц, входящих в группу «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», на 15 л. [4];
- структура холдинга на 3 л. [5];
- буклет Оскольского Электро-металлургического комбината, входящего в состав ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», на 26 л. [6];
- буклет Михайловского горно-обогатительного комбината, входящего в состав ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», на 27 л. [7];
- буклет Лебединского горно-обогатительного комбината, входящего в состав ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», на 25 л. [8];
- буклет Metallургического комбината «Уральская сталь», входящего в состав ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», на 26 л. [9];
- годовой отчет ОАО «ХК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» за 2007 год на 58 л. [10].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.07.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее Правила).

В соответствии с подпунктом 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 требованиями пункта 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение с фантазийным словесным элементом «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «МЕТАЛЛОИНВЕСТ МАРКЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 269910 предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ с исключением из охраны словесного элемента «МАРКЕТ».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными, так как в составе обоих обозначений имеется тождественный словесный элемент «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». Товары 06 класса МКТУ, приведенные в перечнях сравниваемых обозначений, являются однородными.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 269910, что правомерно указано в решении Роспатента от 07.05.2009. Кроме того, данный вывод заявителем в возражении не оспаривается.

Однако заявителем было указано на следующие дополнительные обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при вынесении решения.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации и материалам [2] правовая охрана товарного знака по свидетельству № 269910, противопоставленного заявленному обозначению в решении Роспатента от 07.05.2009, была досрочно прекращена в связи с его неиспользованием полностью решением Роспатента от 28.07.2009.

Таким образом, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 269910 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения по

заявке № 2008721344/50 в качестве товарного знака в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией были учтены материалы [3] – [10], представленные заявителем, свидетельствующие об активном использовании заявленного обозначения в качестве средства индивидуализации на территории Российской Федерации до даты подачи заявки № 2008721344/50, в соответствии с которыми заявленное обозначение ассоциируется у потребителей с заявителем.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 31.07.2009, изменить решение Роспатента от 07.05.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2008721344/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

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

(591)

бордовый

(511)

**06** – обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока [неэлектрические]; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды;

**35** – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба. В том числе: агентства по импорту-экспорту, продвижение товаров [для третьих лиц];

**37** – строительство; ремонт; установка оборудования;

**39** – транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий;

**40** – обработка материалов;

**42** – 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.

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