

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой 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 08.05.2004 за № 4520, рассмотрела возражение от 07.08.2007, поданное компанией OMER С.П.А., Италия (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 17.05.2007 о частичном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 858939, при этом установлено следующее.

Владельцем знака по международной регистрации № 858939 является компания OMER S.P.A., Италия.

Международная регистрация № 858939 знака "OMER" произведена 24.09.2004 в отношении товаров 06, 07, 08 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 858939 представляет собой словесное обозначение "OMER", выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением экспертизы от 17.05.2004 было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 858939 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 06 и 08 классов МКТУ и части товаров 07 класса МКТУ в связи с несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным

законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее - Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что знак "OMER" по международной регистрации № 858939 сходен до степени смешения с комбинированным знаком со словесным элементом "OMER" по международной регистрации № 562357 [1], зарегистрированным ранее на компанию «O.M.E.R.- S.P.A.», Италия, и комбинированным знаком со словесным элементом "OMER" по международной регистрации № 619291[2], зарегистрированным ранее на компанию «OMER PRODUCTION S.A.», Франция, для однородных товаров 06 и 08 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 07.08.2007, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

■ относительно товаров 06 класса МКТУ:

- знаку по международной регистрации № 858939 в отношении товаров 06 класса МКТУ был противопоставлен знак [1], зарегистрированный, в частности, в отношении следующих товаров 06 класса МКТУ «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»;

- перечень товаров 06 класса МКТУ заявленного знака был ограничен до товаров очень узкой направленности, а именно: «металлические шпильки, металлические скобы, гвозди со шляпками и без, штифты, отделочные гвозди, металлические крепёжные, соединительные детали (шпильки), металлические болты, винты, шурупы, металлические заклёпки»;

- по мнению заявителя, сравниваемые знаки не являются сходными, т.к. в противопоставленном знаке [1] доминирующее положение занимает графический элемент; областью деятельности правообладателя знака [1] является производство оборудования для транспортных средств, парковочные системы, в то время как

область деятельности заявителя – производство различного забивного инструмента и соответствующих гвоздей; заявленные товары 06 класса МКТУ по сути являются принадлежностями для товаров 07 класса МКТУ и продаются, в том числе, вместе с инструментами, для которых они предназначены, и, следовательно, не могут быть от них отделены;

- таким образом, товары 06 класса МКТУ сравниваемых знаков имеют разную область применения и разное функциональное назначение, не являются однородными, следовательно, смешение товаров в продаже невозможно;

■ относительно товаров 08 класса МКТУ:

- в отношении товаров 08 класса МКТУ был противопоставлен знак [2], которому была предоставлена правовая охрана в отношении следующих товаров 06 класса МКТУ «ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие; бритвы»;

- противопоставлен знак [2] является комбинированным, доминирующее положение в нём занимает изобразительный элемент в виде шуточного изображения фантастического животного, словесный элемент выполнен мелкими буквами и не сразу заметен при осмотре знака; сравниваемые знаки не производят общего зрительного впечатления и не являются сходными, что исключает возможность их смешения в хозяйственном обороте.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 858939 с учётом внесённых изменений в перечень товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта Интернет <http://www.wipo.int> о знаке по международной регистрации № 858939 и частичный перевод на 7л. [3];

- распечатка с сайта Интернет <http://www.wipo.int> о знаке по международной регистрации № 562357 и частичный перевод на 5л. [4];

- распечатка с сайта Интернет <http://www.wipo.int> о знаке по международной регистрации № 619291 и частичный перевод на 5л. [5];

- распечатка с сайта Интернет <http://www.omerlift.com> и его перевод на 3л. [6];

- распечатка с сайта Интернет <http://www.omer.it> и его перевод на бл. [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (24.09.2004) международной регистрации № 858939 правовая база для оценки охраноспособности знака "OMER" включает указанный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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

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.

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 подпунктах (а) – (в) упомянутого пункта (14.4.2.2) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как

элементы. В состав заявленного комбинированного обозначения входят словесный и изобразительный элементы.

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.

Знак по международной регистрации № 858939 представляет собой словесное обозначение «OMER», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Слово «OMER» является фантазийным, т.к. не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, наиболее знакомого российскому потребителю.

Знак по международной регистрации № 562357 [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде квадрата, состоящего из четырёх треугольников в чёрно-белую полосу. Под квадратом расположен словесный элемент «OMER», выполненный крупными заглавными буквами латинского алфавита.

Знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 06 и 07 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. Товары 06 класса МКТУ, указанные в перечне: «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».

Знак по международной регистрации № 619291 [2] - комбинированное обозначение, представляющее собой изобразительный элемент в виде фантастического животного с поднятыми лапками, над которым расположен словесный элемент «OMER», выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Знак [2] зарегистрирован в отношении товаров 03, 05, 06, 08, 09, 14,16, 18, 20, 21, 24-30, 32 и услуг 38, 41 классов МКТУ. В регистрацию указанного знака были внесены изменения: из перечня товаров были удалены товары 06, 29, 30 классов МКТУ. Товары 08 класса МКТУ, указанные в перечне: «ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие; бритвы».

Анализ знака по международной регистрации № 858939 и противопоставленных знаков [1] и [2] показал следующее.

Все сравниваемые знаки содержат тождественный словесный элемент «OMER», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Поэтому, хотя противопоставленные знаки [1] и [2] и содержат изобразительные элементы, тем не менее наличие тождественного словесного элемента «OMER» в знаках позволяет признать сравниваемые знаки сходными, т.к. заявленный знак ассоциируется с ними в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

Следует также отметить, что поскольку в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный, т.к. он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нём акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения, то наличие тождественного словесного элемента в сравниваемых знаках обуславливает вывод об их сходстве.

Сходство сравниваемых знаков подтверждается фонетическим сходством, поскольку, как указывалось выше, все сравниваемые знаки содержат тождественный словесный элемент «OMER».

Ограниченный перечень товаров 06 класса МКТУ знака по международной регистрации № 858939 содержит следующие товары: «металлические шпильки, металлические скобы, гвозди со шляпками и без, штифты, отделочные гвозди, металлические крепёжные, соединительные детали (шпильки), металлические болты, винты, шурупы, металлические заклёпки». В перечне товаров 06 класса противопоставленного знака [1] указаны, в частности, следующие товары «скобяные и замочные изделия». Скобяной – относящийся к производству или

продаже лёгких железных изделий (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю., Толковый словарь русского языка, Москва, АЗЪ, 1993, с.748). Следовательно, товары 06 класса МКТУ, указанные в перечне знака по международной регистрации № 858939, однородны указанным товарам 06 класса МКТУ противопоставленного знака [1].

Довод о том, что областью деятельности правообладателя знака [1] является производство оборудования для транспортных средств, не может быть признан убедительным, поскольку при оценке однородности товаров учитываются те товары, для которых предоставлена охрана, а не в отношении которых происходит реальное использование знака.

Товары 08 класса МКТУ, указанные в ограниченном перечне международной регистрации № 858939 «гвоздезабивные инструменты (ручные инструменты), шпилькозабивные инструменты для работы со шпилькой без шляпки (ручные инструменты), скобозабивные машины (степлеры) не для использования в офисе (ручные инструменты), штифтозабивные машины для работы со штифтом со шляпкой (шпилькозабивные машины для работы со шпилькой со шляпкой) (ручные инструменты)» однородны товарам 08 класса МКТУ знака [2] «ручные орудия и инструменты», поскольку относятся именно к ручным орудиям и инструментам.

Вышесказанное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации № 858939 и противопоставленных знаков [1], [2] с учетом однородности товаров 06 и 08 классов МКТУ.

Относительно товаров 07 класса МКТУ необходимо отметить, что товары 07 класса МКТУ, представленные в уточнённом перечне международной регистрации № 858939, не являются однородными товарам 07 класса МКТУ, указанными в перечне противопоставленного знака [1].

Следовательно, вывод экспертизы о том, что знаку по международной регистрации № 858939 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 06 и 08 классов МКТУ в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 07.08.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 17.05.2007, предоставив правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «OMER» по международной регистрации № 858939 в отношении части товаров 07 класса МКТУ.