

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 28.02.2011, поданное Открытым акционерным обществом «Гипрометз», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 412499, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «МОСГИПРОМЕЗ MOSGIPROMEZ» с приоритетом от 03.12.2009 по заявке № 2009731143/50 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 01.07.2010 за № 412499 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Городской институт проектирования металлургических заводов», Россия (далее – правообладатель), в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесных элементов «МОСГИПРОМЕЗ MOSGIPROMEZ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, а также из расположенного в центральной части изобразительного элемента в виде стилизованного изображения сосуда в разрезе, из которого выведена труба. На конце трубы помещены две пары кружков. Указанный изобразительный элемент заключен в квадратную рамку.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.02.2011, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака «МОСГИПРОМЕЗ MOSGIPROMEZ» по свидетельству № 412499 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака «МОСГИПРОМЕЗ MOSGIPROMEZ» по свидетельству № 412499 с товарными знаками по свидетельствам № 366265 [1] и № 114579 [2], владельцем которых является лицо, подавшее возражение, в отношении всех услуг 42 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащими ОАО «Гипромет» товарными знаками со словесными элементами «ГИПРОМЕЗ» и «GIPROMEZ ГИПРОМЕЗ» в отношении однородных услуг;

- фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено близостью звуков и, как следствие звучания, наличием совпадающих слогов и их расположением, местом совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений, характером совпадающих частей обозначений, вхождением одного обозначения в другое, а также ударением;

- элемент «МОС-(MOS-)» словесного элемента «МОСГИПРОМЕЗ (MOSGIPROMEZ)» оспариваемого товарного знака является слабым и зачастую ассоциируется у потребителя с предприятиями, подчиняющимися московскому правительству, либо оказывающими услуги на территории Москвы и/или Московской области. Основной акцент при идентификации слова делается на «сильный» элемент «-ГИПРОМЕЗ(-GIPROMEZ)», который является фонетически тождественным словесным элементам противопоставленных товарных знаков [1-2];

- слова «ГИПРОМЕЗ» и «МОСГИПРОМЕЗ» представляют собой слова искусственной номинации (фантазийные слова), которые не несут определенных понятий и не вызывают устойчивых ассоциаций, что обуславливает вывод о том, что они не являются семантически сходными до степени их смешения;

- некое сходное графическое впечатление между сравниваемыми знаками возникает вследствие выполнения слов буквами русского и английского алфавитов, при этом буквы, имеющие сходное написание, расположены в одинаковой последовательности. Однако, несмотря на то, что слова включают схожие буквенные символы, можно признать, что сравниваемые обозначения в целом визуально отличаются, так как создают различное зрительное впечатление;

- ввиду того, что обозначения являются фонетически сходными до степени их смешения, в целом они также являются сходными. Одно обозначение признается сходным

с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия;

- товарные знаки лица, подавшего возражение, зарегистрированы для индивидуализации предприятий, в которых осуществляется изучение технических проектов, инжиниринг, планирование городское, разработка планов в области строительства. Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении таких услуг, как проектирование и изучение проектов и планов, инжиниринг, планирование, разработка проектов и планов в области строительства. То есть правовая охрана сравнимым товарным знакам предоставлена в отношении однородных услуг, которые имеют одинаковое назначение и круг потребителей;

- вследствие наличия сходных до степени смешения товарных знаков, зарегистрированных в отношении однородных товаров, возникают предпосылки для введения потребителя в заблуждение относительно принадлежности предприятий и учреждений, использующих знаки;

- судами Российской Федерации в трех инстанциях было установлено сходство до степени смешения фирменных наименований ОАО «Гипромет» и ООО «МОСГИПРОМЕТ». Другими словами суд решил, что слово «Гипромет» и «МОСГИПРОМЕТ» являются сходными до степени смешения, предприятия ведут хозяйственную деятельность в одинаковых сферах, в связи с чем ООО «МОСГИПРОМЕТ» было запрещено использовать название «МОСГИПРОМЕТ» в составе своего фирменного наименования.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.04.2011, лицом, подавшим возражение, в подтверждение своих доводов были представлены следующие материалы:

- копия решения Арбитражного суда города Москвы №09АП-19095/2010-ГК от 11.06.2010 на 6 л. {1};

- копия постановления девятого Арбитражного суда апелляционного суда города Москвы по делу №№А40-41019/10-12-254 от 15.09.2010 на 5 л. {2};

- копия постановления Федерального Арбитражного суда Московского округа №КГ-А40/15993-10 от 20.12.2010 на 6 л. {3}.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку № 412499 недействительным в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и на заседании коллегии 18.04.2011 представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- наличие в начале слова «МОСГИПРОМЕЗ» слога «МОС», состоящего из трех звуков, придает иное фонетическое звучание оспариваемому товарному знаку по отношению к обозначению «ГИПРОМЕЗ». Указанное утверждение согласуется с практикой регистрации товарных знаков Роспатентом. Так, например, наличие приставки «МОС» позволило зарегистрировать в качестве товарных знаков видовые обозначения «МОСКВАС» (свидетельство №431865), «МОСЛЮКС» (свидетельство №242793), «МОССКЛАД» (свидетельство №433069);

- на территории Российской Федерации слово «ГИПРОМЕЗ» («ГИПРОМЕЗ» - государственный институт по проектированию металлургических заводов) используется различными организациями, проектирующими металлургические заводы. Исторически сложилось, что для индивидуализации все эти предприятия добавляют указание на географическое местоположение, ввиду чего отсутствует смешение по семантическому критерию сходства;

- противопоставленный товарный знак [1] является словесным, оспариваемый и противопоставленный [2] товарный знак содержат в своем составе различные изобразительные элементы, что обуславливает их визуальное несходство;

- таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения;

- «ГИПРОМЕЗ» - старейшее предприятие, созданное в 1926 году, которое в течение длительного периода времени занималось разработкой и реализацией проектной документации, как на территории бывшего Советского Союза, так и за его пределами, и в отношении его правопреемника (ОАО «ГИПРОМЕЗ») указанное обозначение обладает приобретенной различительной способностью;

- в свою очередь ООО «Городской институт проектирования металлургических заводов» за время своего существования провел работу по продвижению обозначения «МОСГИПРОМЕЗ», сумел заслужить высокую репутацию и узнаваемость на рынке, в

частности, были выполнены работы для ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (вакууматор, агрегат «печь-ковш»), для ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат» (реконструкция конвертерного цеха, установка «печь-ковш») и др.;

- благодаря указанию на географическую принадлежность потребители не смешивают указанные организации;

- особенность деятельности компаний, проектирующих металлургические предприятия, заключается в том, что эти предприятия обязаны иметь допуски к работам с объектами повышенной опасности, состоять в специализированной саморегулируемой организации, иметь определенный штат специалистов и т.п., круг потребителей таких организаций в Российской Федерации ограничен порядка 30-ю заводами. Все «ГИПРОМЕЗы» являются уникальными и известными потребителям;

- практика Роспатента подтверждает регистрацию обозначений, содержащих в своем составе словесный элемент «ГИПРОМЕЗ», в частности, были зарегистрированы товарный знак «Азовгипромез» по свидетельству №103624, товарный знак «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» по свидетельству №338932, товарный знак «ЛЕНГИПРОМЕЗ» по свидетельству №415319.

В подтверждение доводов о невозможности смешения товарных знаков в гражданском обороте на заседании коллегии к материалам дела правообладатель приобщил:

- копию свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства от 30.07.2010 на 6 л. {4};

- письмо ОАО «Оскольского электрометаллургического комбината» от 14.04.2011 на 1 л. {5};

- копию письма ОАО «Нижнетагильского металлургического комбината» на 1 л. {6};

- копию письма «ОМК СТАЛЬ» на 1 л. {7};

- копию проектной документации на сооружение комплекса установки вакуумирования стали в электроплавильном цехе на 2 л. {8};

- копию проектной документации на реконструкцию, замену конвертеров на 1 л. {9};

- копию проектной документации на сооружение двухпозиционного циркуляционного вакууматора на 1 л. {10};
- копию страниц журнала «Металлоснабжение и сбыт» на 3 л. {11};
- копию страниц журнала «Моя Москва» на 3 л. {12};
- копию страниц журнала «ДЕЛОВАЯ СТОЛИЦА» на 2 л. {13};
- копию материалов договора подряда на выполнение проектных работ ДГНТЗ-001844 от 23.04.2010 на 19 л. {14}.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения от 28.02.2011 и оставлении в силе правовой охраны оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.12.2009) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Кодекс 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, № 4322 (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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 412499 является комбинированным и состоит из словесных элементов «МОСГИПРОМЕЗ MOSGIPROMEZ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, а также из изобразительного элемента, представляющего стилизованное изображение наполненной емкости, с отходящей от нее изогнутой линией с четырьмя точками на концах. Изобразительный элемент заключен в квадратную рамку.

Противопоставленный товарный знак «ГИПРОМЕЗ» по свидетельству № 366265 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №114579 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения заводских сооружений, а также из помещенных в верхней и нижней частях знака словесных элементов «GIPROMEZ ГИПРОМЕЗ», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов. Композиция из словесных и изобразительного элементов заключена в квадратную рамку. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг 42 класса МКТУ [2].

В результате анализа услуг, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные в возражении товарные знаки [1-2], было установлено, что они являются однородными, поскольку относятся к одной и той же области (изучение технических проектов, инжиниринг, испытания материалов, исследования технические и другие), имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Проверка сравниваемых товарных знаков [1-2] на их сходство до степени смешения показала следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1-2], как было указано, включают в свой состав словесные элементы «ГИПРОМЕЗ» и «GIPROMEZ ГИПРОМЕЗ», которые произносятся одинаково, а именно [ги-про-мез].

В оспариваемом товарном знаке содержатся словесные элементы «МОСГИПРОМЕЗ MOSGIPROMEZ», которые читаются как [мос-ги-про-мез].

Обозначение «ГИПРОМЕЗ» («GIPROMEZ»), действительно, входит в состав слова «МОСГИПРОМЕЗ» («MOSGIPROMEZ»). Вместе с тем частица «МОС-(MOS)», расположенная в начале слова «МОСГИПРОМЕЗ MOSGIPROMEZ», фонетически отличает оспариваемый знак от противопоставленных. Так, в частности, часть «МОС-» («MOS-») акцентирует на себе внимание при произношении (с него начинается прочтение) и значительно удлиняет звукоряд.

Относительно семантических аспектов сравниваемых словесных элементов необходимо отметить следующее. «Государственный институт проектирования металлургических заводов» («ГИПРОМЕЗ») был основан решением Высшего совета народного хозяйства СССР от 3 февраля 1926 года. ГИПРОМЕЗ стал главным проектным институтом черной металлургии, которому было доверено техническое руководство проектированием в отрасли. Институт занимался разработкой и реализацией проектной документации на реконструкцию, техническое перевооружение металлургических предприятий и имел филиалы в Челябинске, Липецке, Магнитогорске, Новокузнецке, Днепропетровске, Ленинграде и др. На основе указанных предприятий в 1990-е годы были образованы самостоятельные организации, которые получили свои наименования путем присоединения к обозначению «ГИПРОМЕЗ» элементов, указывающих на их географическую принадлежность. Например, «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ», «ЛЕНГИПРОМЕЗ», «Липецкий ГИПРОМЕЗ». Приведенные фактические данные обуславливают вывод о том, что на дату подачи заявки №2009731143 (03.12.2009) уже в течение длительного времени элемент «ГИПРОМЕЗ» используется независимыми предприятиями в сфере проектирования металлургических заводов как сокращение от наименования «государственный институт проектирования металлургических заводов».

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что слово «ГИПРОМЕЗ» при использовании его в сочетании с указаниями на географию утрачивает

свою индивидуализирующую способность и выступает в качестве нарицательного, несущего вспомогательную информативную нагрузку о предмете, т.е. описывает предмет как носитель признаков, свойственных предметам данного класса. Элемент спорного знака «МОСГИПРОМЕЗ MOSGIPROMEZ» образован по тому же подобию, что и приведенные выше обозначения. При присоединении к слову «ГИПРОМЕЗ (GIPROMEZ)» части «МОС-(MOS-)» образуется новое оригинальное слово, при этом его смысловой оттенок отличается от лексического значения слова «ГИПРОМЕЗ».

Частица «МОС-(MOS-)», являясь сокращением от слов «Москва, московский», указывает на географическую принадлежность предприятия и позволяет идентифицировать конкретного производителя как отличного от широко известного предприятия ГИПРОМЕЗ.

Практикой Роспатента подтверждается рассмотрение элемента «ГИПРОМЕЗ» как «слабого» (так, в частности, были зарегистрированы товарные знаки «АзовгипромеЗ» по свидетельству №103624, «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ» по свидетельству №338932, «ЛЕНГИПРОМЕЗ» по свидетельству №415319). Указанное обуславливает низкую степень влияния элемента «ГИПРОМЕЗ» на различительную способность знака при его сочетании с дополнительными элементами.

В силу того, что обозначение «ГИПРОМЕЗ» используется в узкой и специфической сфере деятельности (производство металлургических заводов), где ограничен круг лиц, оказывающих услуги, а также узок круг потребителей, добавление элемента «МОС-(MOS-)» приводит к качественно иному восприятию обозначения «МОСГИПРОМЕЗ MOSGIPROMEZ» в целом и обуславливает его отличие от слова «ГИПРОМЕЗ», в результате чего исключается возможность смешения сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства.

Различным является и визуальное восприятие сравниваемых знаков. Так, в противопоставленном товарном знаке [1] основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ГИПРОМЕЗ», то есть именно он является элементом, по которому знак (и, как следствие, услуги и их производитель) идентифицируется потребителем. Тогда как в оспариваемом и противопоставленном [2] товарных знаках принципиальное влияние на запоминание знаков оказывают изобразительные элементы, являющиеся различными. При этом само лицо, подавшее возражение, не отрицает факта отсутствия визуального сходства сравниваемых товарных знаков.

На основании изложенного, оспариваемый товарный знак признан несходным до степени смешения с противопоставленными в возражении от 28.02.2011 товарными знаками [1-2], и, следовательно, его регистрация соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается документов {5-14}, представленных правообладателем в подтверждение приобретения оспариваемым товарным знаком дополнительной различительной способности, то указанные документы были приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам в качестве подтверждения узнаваемости обозначения «МОСГИПРОМЕЗ MOSGIPROMEZ» как средства индивидуализации правообладателя. Напротив, лицо, подавшее возражение, не представило доказательств, иллюстрирующих возможность реального смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте.

В отношении решений судов {1-3}, представленных лицом, подавшим возражение, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Российская Федерация не является страной прецедентного права, ввиду чего решения суда, не принимаются в качестве источников права, обязательных к применению. Кроме того, представленные решения судов касаются нарушения прав на фирменное наименование (иной объект интеллектуальных прав) и не относятся к рассмотрению вопроса охраноспособности оспариваемого товарного знака.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о предпосылках для возникновения недобросовестной конкуренции, то указанный вопрос не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

В Палату по патентным спорам поступила жалоба от 20.04.2011. Доводы, касающиеся выводов судов и сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, повторяют доводы возражения и проанализированы выше. Помимо прочего лицом, подавшим возражение, указано, что «члены коллегии вместо того, чтобы разбираться в вопросе наличия или отсутствия сходства между товарными знаками, большое внимание уделяли вопросам относительно того, какую именно деятельность ведет сторона, подавшая возражение. Такие вопросы не являются уместными. Коллегия Палаты по патентным спорам должна была рассматривать не фактически осуществляемую деятельность лица, подавшего возражение, а сравнивать на однородность услуги, указанные в охранных документах».

В отношении указанного довода необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 4.6 Правил ППС одним из этапов рассмотрения возражения являются вопросы членов коллегии и ответы на них лиц, участвующих в рассмотрении. Вместе с тем, сам круг вопросов не ограничен действующим законодательством. При формулировании вопросов члены коллегии исходили, в том числе, из аргументов противной стороны и обращали внимание лица, подавшего возражение, на доводы правообладателя, не нашедшие комментариев при устном выступлении и в тексте возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 28.02.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №412499.