

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 22.09.2006, поданное компанией GERMANS BOADA S.A., Испания (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 06.06.2006 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 836852, при этом установлено следующее.

Владельцем знака "RUBI" по международной регистрации № 836852 является компания GERMANS BOADA S.A., Испания.

Международная регистрация № 836852 знака "RUBI" произведена 15.07.2004 в отношении товаров 07, 08 и 09 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 836852 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом "RUBI", выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне фигуры квадрата, выполненного черным цветом с верхним углом, выполненным красным цветом и отделённым ломаной линией белого цвета от основной части квадрата.

Решением экспертизы от 06.06.2006 было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 836852 на территории Российской Федерации в отношении указанных в перечне товаров в связи с несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров".

Решение экспертизы мотивировано тем, что обозначение "RUBI" по международной регистрации № 836852 в отношении товаров 09 класса МКТУ сходно до степени смешения со словесным знаком "СТОП Руби" (свидетельство № 190470 с приоритетом от 11.10.1999, зарегистрированным на имя ООО "Руби Роз

Интернейшэн Ко"), а в отношении товаров 08 класса МКТУ - с серией товарных знаков со словесным элементом "RUBIE" (свидетельства № 31583 и № 31637 с приоритетом от 14.11.1965, свидетельство № 54422 с приоритетом от 19.06.1975, свидетельство № 5433 с приоритетом от 15.05.1975), зарегистрированными на имя компании Джиллет Ю.К.Лимитед (Великобритания), и товарными знаками по свидетельствам № 205334 и № 205335 с приоритетом от 29.10.1999, зарегистрированными на имя компании Дзе Жиллет Компани, корпорация штата Делавер (США).

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 22.09.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленное обозначение "СТОП Руби" представляет собой словосочетание, состоящее из двух слов, первое из которых отсутствует в заявленном, а второе является фонетически несходными со словесным элементом заявленного обозначения "RUBI", которое может произноситься и как "рубай";

- при восприятии заявленного обозначения невозможно не заметить оригинальный изобразительный элемент, доминирующий в его составе, в связи с чем сравниваемые обозначения различаются и визуально;

- противопоставленные обозначения со словесным элементом "RUBIE" имеют фонетическое различие, поскольку слово "RUBI" может произноситься как «руби» или «рубай», а слово противопоставленных знаков как «рубие» или «рубье»;

- противопоставленные обозначения со словесным элементом "RUBIE" являются, как и заявленное, комбинированными обозначениями, в связи с чем немаловажное значение для визуального восприятия знаков имеют их изобразительные элементы, которые, будучи оригинальными и запоминающимися, способствуют различному зрительному восприятию обозначений в целом;

- заявитель подал в ВОИС заявление об ограничении перечня товаров 08 класса МКТУ, относящихся к международной регистрации № 836852, а именно: «ручные орудия и инструменты, за исключением ножевых изделий, бритв, лезвий»; с учетом указанного ограничения перечня все товарные знаки, противопоставленные в отношении товаров 08 класса МКТУ, не будут являться препятствием для

регистрации знака "RUBI" в отношении товаров 08 класса МКТУ в связи с неоднородностью товаров.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о предоставлении заявленному обозначению по международной регистрации № 836852 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

На заседании коллегии заявитель представил копии следующих документов:

- распечатка с сайта Интернет "ROMARIN" с переводом на русский язык, на 4 л. в 1 экз;
- уведомление ВОИС об ограничении перечня товаров 08 класса МКТУ в международной регистрации № 836852 знака "RUBI" с переводом на русский язык, на 4 л. в 1 экз. [1];
- Большой Испанско-Русский словарь под ред. Б.П.Нарумова, Москва, РУССКИЙ ЯЗЫК, 1999, с.680, на 2 л. в 1 экз. [2]

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

С учетом даты международной регистрации 15.07.2004 знака "RUBI" правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, 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 их

смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или 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 (14.4.2.4) 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, приведенные в пунктах (14.4.2.2) и (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт (14.4.2.4) 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 14.4.2.4 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 № 836852 представляет собой комбинированное обозначение, изобразительный элемент которого выполнен в виде

квадрата, на чёрном фоне которого заглавными буквами латинского алфавита белого цвета выполнено слово "RUBI". Верхний угол квадрата выполнен ярко - красного цвета и отделен от основной части ломаной линией белого цвета.

Слово "RUBI" является лексической единицей испанского языка и в переводе на русский означает "рубин" (см. Большой испанско-русский словарь под ред. Б.П.Нарумова, Москва, "Русский язык", 1999, с.680 [1]).

Противопоставленный знак "Руби^{стор}" по свидетельству № 190470 представляет собой обозначение, состоящее из слова "Руби" и словесного элемента "стор", расположенного над буквой «и» слова "Руби". Словесный элемент "Руби" выполнен буквами русского алфавита, а словесный элемент "стор" может быть воспринят как слово, выполненное строчными буквами русского алфавита, и прочитано как СТОР или воспринято как слово, написанное строчными буквами латинского алфавита, и прочитано как СМОП. С учётом того, что слово "Руби" выполнено яркими чёрными буквами русского алфавита и значительно более крупного размера, слово "стор" будет также восприниматься как слово, написанное русскими буквами.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09, 11, 16 и услуг 35, 39 - 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения "RUBI" с противопоставленным товарным знаком "Руби^{стор}" по фонетическому фактору сходства показал, что слово "RUBI" заявленного обозначения, будучи выполненным в латинице, может восприниматься российским потребителем как слово, которое произносится на русском языке как "руби".

В противопоставленном обозначении словесный элемент "Руби" произносится аналогично вышеуказанному слову "RUBI", однако при наличии в противопоставленном обозначении второго словесного элемента "стор" противопоставленное обозначение в целом будет произноситься как "Рубистор" или "Сторруби", что не совпадает с произношением заявленного обозначения, т.е.

наличие в противопоставленном обозначении словесного элемента "стор" придает ему фонетическое звучание, не совпадающее со звучанием заявленного обозначения.

Анализ сопоставляемых обозначений по графическому фактору сходства показал, что зрительное восприятие сравниваемых обозначений различно: слово "RUBI" заявленного обозначения выполнено в латинице, а слово "Руби" – в кириллице. Кроме того, над буквой «и» слова "Руби" размещено слово "стор", что вносит дополнительное отличие.

Однако решающее значение на зрительное восприятие сравниваемых обозначений оказывает наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента – яркого квадрата, на фоне которого выполнено слово "RUBI": данный элемент усиливает различие в зрительном восприятии сравниваемых обозначений.

Слово "RUBI" в переводе с испанского языка на русский означает "рубин" [1], тогда как семантические единицы "стор" и "руби" в русском языке отсутствуют, что не позволяет провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому фактору сходства.

С учетом изложенного следует признать, что заявленное на регистрацию на территории Российской Федерации обозначение по международной регистрации № 836852 и противопоставленный товарный знак "Руби^{стор}" по свидетельству № 190470 не являются сходными.

При выводе о несходстве сравниваемых обозначений анализ на однородность товаров не является необходимым.

Противопоставленное обозначение по свидетельству № 31637 является словесным и состоит из слова "RUBIE", выполненного заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного и противопоставленного обозначений показал, что слово "RUBI" заявленного обозначения и слово "RUBIE" противопоставленного товарного знака, будучи выполненными в латинице, могут произноситься одинаково - "руби". Следует подчеркнуть, что слово "RUBI", за исключением испанского языка, не является

лексемой какого-либо другого языка из наиболее знакомых российскому потребителю, и прежде всего – английского (Новый англо-русский словарь, Москва, РУССКИЙ ЯЗЫК, 1996, с.632; Гринёва Е.Ф., Громова Т.Н., Французско-русский словарь, Москва, ЦИТАДЕЛЬ, 1998, с.471; Немецко-русский словарь, Москва, РУССКИЙ ЯЗЫК, 1979, с.340), в связи с чем доводы заявителя относительно того, что слово "RUBI" может произноситься как "рубай" не являются убедительными.

Анализ сопоставляемых обозначений по графическому фактору сходства показал, что зрительное восприятие сравниваемых обозначений различно: слово "RUBI" заявленного обозначения выполнено на фоне квадрата контрастного цвета, и наличие данного изобразительного элемента оказывает решающее значение на зрительное восприятие сравниваемых обозначений - приводит к различному их зрительному восприятию.

Как указывалось выше, слово "RUBI" в переводе с испанского языка на русский означает "рубин" [1], тогда как семантическая единица "RUBIE" в испанском, русском и других языках отсутствуют, что не позволяет провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому фактору сходства.

С учётом сказанного ярко выраженное графическое различие сравниваемых обозначений обуславливает вывод об отсутствии их сходства в целом.

Противопоставленное обозначение зарегистрировано в отношении ножевых изделий, бритв и лезвий, тогда как перечень товаров заявленного обозначения ограничен следующими товарами 08 класса МКТУ: "ручные орудия и инструменты, за исключением ножевых изделий, бритв, лезвий", что подтверждается уведомлением ВОИС [1].

Анализ указанных товаров показал, что они не являются однородными, поскольку имеют различное назначение и разные условия сбыта.

Сказанное позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений до степени смешения.

Противопоставленные обозначения по свидетельствам №№ 31583, 54422, 54339 являются комбинированными и состоят из слова "RUBIE", выполненного

заглавными буквами латинского алфавита и изобразительного элемента, при этом в товарном знаке по свидетельству № 31583 изобразительным элементом является восьмигранник, расположенный перед словесным элементом, а в товарных знаках по свидетельствам №№ 54422 и 54339 изображения фигур животных с лезвиями безопасной бритвы. Кроме того, в обозначении по свидетельству № 54422 имеется дополнительный словесный элемент "STAINLESS".

Противопоставленные товарные знаки содержат слово "RUBIE", в связи с чем, как показано выше при сравнительном анализе заявленного обозначения с товарным знаком "RUBIE" по свидетельству № 31637, по фонетическому фактору сходства заявленное обозначение "RUBI" и словесные элементы "RUBIE" противопоставленных товарных знаков № 31583 и № 54339 являются сходными. Товарный знак по свидетельству № 54422, как отмечалось выше, дополнительно содержит словесный элемент "STAINLESS, который придаёт существенное звуковое отличие противопоставленного товарного знака от заявленного обозначения.

Анализ сопоставляемых обозначений по графическому фактору сходства показал, что зрительное восприятие сравниваемых обозначений различно: композиция заявленного обозначения лаконична и ограничена словом "RUBI" на фоне квадрата красно - черного цвета, тогда как в противопоставленных обозначениях наряду со словесным элементом "RUBIE" имеются дополнительные изобразительные элементы – изображение восьмигранника в товарном знаке №31583 либо изображения животных с лезвиями для безопасной бритвы в товарных знаках №№ 54422 и 54339.

Различный характер изобразительных элементов в сравниваемых обозначениях, доминирующее положение изобразительных элементов в противопоставленных обозначениях, а также различная цветовая гамма сравниваемых обозначений приводят к различному их зрительному восприятию, что обуславливает вывод об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений.

Как указывалось выше, слово "RUBI" в переводе с испанского языка на русский означает "рубин" [2], тогда как семантическая единица "RUBIE" в испанском,

русском и других языках отсутствуют, что не позволяет провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому фактору сходства.

Противопоставленные обозначения зарегистрированы в отношении ножевых изделий, бритв и лезвий, тогда как перечень товаров заявленного обозначения ограничен следующими товарами 08 класса МКТУ: "ручные орудия и инструменты, за исключением ножевых изделий, бритв, лезвий".

Анализ указанных товаров показал, что они не являются однородными, поскольку имеют различное назначение, выполнены из разных материалов и имеют разные условия сбыта.

С учетом изложенного, следует признать, что заявленное на регистрацию на территории Российской Федерации обозначение по международной регистрации № 836852 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 31583, 54339, 54422, 190470 не являются сходными до степени смешения.

Следовательно, основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 22.09.2006, изменить решение экспертизы от 06.06.2006 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 836852 в отношении измененного перечня товаров.

