

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 27.09.2012, поданное ООО «Дальторг», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010740849, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010740849 с приоритетом от 17.12.2010 на имя заявителя было подано словесное обозначение «RUIMING», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.06.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим.

Заявленное обозначение воспроизводит обозначение «RUIMING», используемое китайской компанией Wenzhou huichang shoe industry co.ltd для маркировки товаров, однородных заявленным товарам 25 класса МКТУ, и связанных с ними услуг 35, 36, 39 классов МКТУ (сведения сети Интернет – <http://hghltd.yandex.net/>). В связи с чем

регистрация заявленного обозначения для товаров 25 и услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на имя заявителя (ООО «Дальторг», Россия) способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, а также места его нахождения;

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «LUMING», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №384132 с приоритетом от 01.10.2007).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.09.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- информация, размещенная в сети Интернет, не была и не будет источником достоверных сведений;

- информация об обозначениях, встречающихся в сети Интернет, и не являющихся зарегистрированными товарными знаками, не может являться основанием для отказа в регистрации товарного знака по основаниям пункта 3 статьи 1483 Кодекса;

- относительно противопоставленного товарного знака заявитель отмечает, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения, кроме того, даже если учесть, что между сравниваемыми обозначениями имеется сходство, то не все сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ однородны.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010740849 для всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- копию выписки из ЕГРЮ ООО «Дальторг» - [1];
- копия Решения №03 от 12.05.2011 участника ООО «Дальторг» - [2];
- копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ - [3];
- копия «Изменения в устав ООО «Дальторг» от 2001 - [4].

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

С учетом даты (17.12.2010) поступления заявки №2010740849 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и

определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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

Рассматриваемое обозначение по заявке №2010740849 представляет собой словесное обозначение «RUIMING», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку

испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово RUIMING не имеет семантики (см. Яндекс – словари). В этой связи само по себе обозначение «RUIMING» не несет в себе каких-либо указаний, в том числе ложных относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате его ассоциации, например, с иным производителем.

В качестве основания для отказа экспертизой указаны сведения из сети Интернет (<http://hghltd.yandex.net/>), согласно которым заявленное обозначение воспроизводит название «RUIMING», используемое китайской компанией Wenzhou huichang shoe industry co.ltd для маркировки товаров 25 класса МКТУ.

При этом анализ материалов, находящихся в деле заявки и приложенных к возражению, показал, что они не содержат документов, свидетельствующих о хозяйственных связях заявителя и китайской компании Wenzhou huichang shoe industry co.ltd.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации товаров 25 класса МКТУ и связанных с ними услуг 35, 36, 39 классов МКТУ (указанных в заявке) способно вызвать у потребителя не соответствующее действительности представление о производителе товаров и, следовательно, не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, что было правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Что касается довода заявителя об использовании сведений из сети Интернет, то следует отметить следующее. В ходе проверки обозначения на соответствие требованиям, в частности пунктов 3 статьи 1483 Кодекса, экспертиза вправе использовать любую информацию, касающуюся заявленного на регистрацию в качестве товарного знака обозначения: энциклопедии, справочники, литературу, толковые и другие словари, а также сведения, полученные из сети Интернет. При этом, в настоящее время Интернет является общедоступным источником информации как телевидение, радиовещание и другие СМИ.

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

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в решении Роспатента указан товарный знак по свидетельству №384132 – (2).

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «LUMING», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, изобразительный элемент в виде абстрактной фигуры и два иероглифа, расположенных в нижней части знака. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сточки зрения фонетики, сравниваемые обозначения RUIMING - LUMING состоят из разного количества букв/звуков, слогов, начинаются с различных по звучанию букв/звуков, на которые в первую очередь акцентируется внимание потребителя.

Указанные отличия придают обозначениям (1) - (2) в целом различное звучание, что обуславливает вывод о несходстве их по фонетическому фактору сходства.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы RUIMING - LUMING не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Сравнение по визуальному критерию сходства свидетельствует о несходстве сравниваемых обозначений в силу наличия изобразительного элемента и иероглифов в противопоставленном знаке.

Таким образом, сравниваемые обозначения не являются сходными в целом.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 27.09.2012, оставить в силе решение Роспатента от 27.06.2012.