

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 05.02.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РИКАМБИ», Москва (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 10.11.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2004723688/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004723688/50 с приоритетом от 18.10.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 11, 12, 17 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, представляющее собой фантазийное слово «RICAMBI», выполненное заглавными буквами латинского языка и представляющего часть фирменного наименования компании – заявителя.

Решение экспертизы от 10.11.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 и 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пунктов 2.3.1 и 2.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанный вывод обоснован тем, что заявленное обозначение с учетом перевода слова «Ricambi» с итальянского языка как «запасные части» может быть воспринято потребителем как указывающее на назначение товаров и услуг, а в отношении части заявленных товаров, не являющихся запасными частями, заявленное обозначение ложно.

Заявитель в возражении выразил несогласие с решением экспертизы и представил следующие доводы:

- заявленное обозначение является частью фирменного наименования компании – заявителя на английском языке, основанной в 1992 году;

- продукция, маркируемая заявителем обозначением «RICAMBI», известна широкому кругу российских потребителей; клиентами фирмы являются крупные российские предприятия, оптовые фирмы, розничные магазины запчастей, автосервисы, расположенные во многих регионах Российской Федерации.

- компания осуществляет большие затраты на рекламу в средствах массовой информации товаров, маркированных обозначением «RICAMBI», участвует в ежегодных международных выставках, посвященных автомобилям, их запасным частям и аксессуарам, публикует статьи в журналах.

Сказанное позволяет, по мнению заявителя, сделать вывод о том, что потребитель не только знаком с продукцией компании заявителя, но и устойчиво ассоциирует маркировку «RICAMBI» на товарах с фирменным наименованием «РИКАМБИ» компании заявителя.

В отношении доводов экспертизы, основанных на переводе итальянского слова «ricambi», заявитель считает, что приведенные им данные свидетельствуют о том, что российский потребитель связывает данное слово не с переводом его на русский язык, а с фирменным наименованием заявителя, тем более, что итальянский язык не входит в число распространенных на территории Российской Федерации.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Диплом участника Автосалона-97 на 1 л. [1];

- Диплом участника 5-ой Московской международной автомобильной выставки 1998 года на 2 л. [2];
- Диплом участника Автосалона-2003 на 4 л. [3];
- Приглашение на участие в Автосалоне – 2003 от компании РИКАМБИ и фотографии стенда на 4л. [4];
- Распечатка с сайта www.ricambi.ru Интернета с указанием ассортимента Компании на 2 л. [5];
- Свидетельство о регистрации Компании и Устав ООО «РИКАМБИ» на 20 л. [6];
- Рекламные объявления в журналах «Полезные страницы» и «За рулем» за период 2001-2004 годы, на 50 л. [7].

Заявитель представил скорректированный перечень товаров и услуг.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о регистрации заявленного обозначения «RICAMBI» в качестве товарного знака для всего скорректированного перечня товаров и услуг, приведенного в возражении.

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

С учетом даты поступления (18.10.2004) заявки № 2004723688/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает упомянутые выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство, назначение.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, указывающие на вид, свойства, назначение товаров.

Согласно пункту (2.3.2.4) Правил к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности использования, об интенсивности его использовании и т.д.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (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.

Заявленное обозначение по заявке № 2004723688/50 представляет собой словесное обозначение, состоящее из слова «RICAMBI», выполненного заглавными буквами латинского алфавита.

Слово "ricambi" переводится на русский язык как "запасные части" (<http://slovari.yandex.ru>), в связи с чем для части товаров и услуг, представленных в перечне заявки, заявленное обозначение указывает на вид и назначение товаров.

Представленные заявителем дополнительные материалы не подтверждают мнения лица, подавшего возражение, о приобретенной различительной способности заявленного обозначения, поскольку они не содержат доказательства введения в хозяйственный оборот товаров, маркированных заявленным обозначением «RICAMBI», т.е. не содержат сведений об известности обозначения в результате его длительного и интенсивного использования на территории Российской Федерации.

Вместе с тем для части товаров заявленное обозначение не указывает на их назначение и не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям, регламентированным пунктами 1 и 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 05.02.2007, отменить решение экспертизы от 10.11.2006 и предоставить правовую охрану заявленному обозначению «RISAMBI» в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 06 Болты металлические; болты с проушиной; винты, шурупы; гайки металлические; гвозди обивочные; емкости для упаковки; зажимы, скобы металлические; заклепки металлические; замки для транспортных средств металлические; звенья натяжные соединительные; звенья натяжные соединительные для металлических лент; звенья натяжные соединительные для стальных лент; звенья соединительные для цепей; знаки сигнальные несветящиеся немеханические металлические; знаки, пластины номерные регистрационные; канаты металлические; кольца медные; предохранительные кольца упорные металлические; кольца, материалы армирующие для приводных ремней; муфты [скобяные изделия]; обвязки для транспортировки грузов и погрузочно-разгрузочных работ.
- 07 Вентиляторы для двигателей; генераторы мощности аварийные; генераторы переменного тока; генераторы постоянного тока; генераторы тока; генераторы электрические; домкраты [машины]; компрессоры [машины]; коробки передач; коробки смазочные; корпуса машин; масленки; маховики машин; оси машин; радиаторы охлаждения для двигателей; регуляторы; ремни для машин; статоры [части машин]; устройства для открывания или закрывания дверей гидравлические [детали машин]; устройства для открывания или закрывания дверей пневматические [детали машин]; экономайзеры топливные для двигателей; электродвигатели.
- 08 Домкраты ручные; дрели; изделия ножевые; инвентарь садово-огородный с ручным управлением; инструменты абразивные [ручные]; инструменты винторезные [круппы]; инструменты для выбивания номеров; инструменты для полирования; инструменты режущие ручные; инструменты ручные с ручным приводом; клещи; ключи [ручной инструмент]; лопаты; напильники; насосы ручные; ножи; ножницы; отвертки; пилы; пояса-держатели ручного инструмента; режущие инструменты; сверла; топоры.
- 09

Аккумуляторы электрические; антенны; измерители; индикаторы [электрические]; кабели электрические; катушки электрические; клеммы электрические; коробки распределительные электрические; коробки соединительные электрические; корпуса аккумуляторов электрических; оболочки для электрических проводов; огнетушители; ограничители электрические; переключатели электрические; полупроводники; предохранители; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; приборы для измерения расстояния; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы и инструменты навигационные; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; провода магнитные; провода электрические; регуляторы напряжения для транспортных средств; реле электрические; соединения электрические; спидометры; счетчики; указатели количества; устройства для балансировки; устройства для воспроизведения звука; устройства для воспроизведения изображений; устройства для перезарядки аккумуляторов; устройства сигнальные [охранная сигнализация].

11

Антиобледенители для транспортных средств; кондиционеры; обогреватели стекол транспортных средств; патроны для ламп; приборы осветительные для транспортных средств; противоослепляющие приспособления для транспортных средств; установки отопительные для транспортных средств; отражатели для транспортных средств; устройства для освещения; установки отопительные для транспортных средств; фары для автомобилей; фары для транспортных средств.

12

Автоприцепы; багажники; бамперы верх откидной автомобилей; гудки сигнальные; гусеницы; зеркала заднего вида; капоты двигателей; картеры для механизмов наземных транспортных средств; крышки топливных баков; обивка внутренняя; ободья колес; окна для транспортных средств; оси; подножки; подушки безопасности для автомобилей воздушные автоматически надуваемые; приспособления противоослепляющие для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; приспособления, предохраняющие от скольжения для шин транспортных средств; ремни безопасности для сидений; рули; сетки багажные; сиденья; системы гидравлические; средства буксирования; стекла ветровые; указатели поворотов для транспортных средств; цепи противоскольжения; шасси; шатуны для наземных транспортных средств [за исключением являющихся деталями моторов и двигателей]; шипы для шин.

17

Амортизаторы резиновые; клапаны резиновые; краски, лаки изоляционные;

ленты изоляционные; ленты клейкие [за исключением медицинских, канцелярских или бытовых]; материалы для тормозных прокладок, частично обработанные; материалы задерживающие тепловое излучение; материалы звукоизоляционные; материалы изоляционные; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы резиновые для наложения новых протекторов на шины; материалы уплотняющие герметические для соединений; материалы фильтрующие [пенистые, частично обработанные, или пленки пластмассовые]; муфты для труб неметаллические; муфты резиновые для защиты деталей машин; ограничители резиновые; пленки пластмассовые [за исключением используемых для упаковки]; покрытия звукоизоляционные из коры; пробки резиновые; смолы акриловые [полуфабрикаты]; смолы синтетические [полуфабрикаты]; соединения для труб неметаллические; составы химические для устранения утечек; трубы гибкие неметаллические; трубы соединительные для радиаторов транспортных средств; уплотнения водонепроницаемые; фольга металлическая изоляционная.

35

Агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; исследования в области бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям).

