

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, поданное ЗАО Научно-производственное предприятие «Высокодисперсные металлические порошки», г. Екатеринбург (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации № 236956 товарного знака «РайМЕТ», при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «РайМЕТ» с приоритетом от 21.05.2001 по свидетельству № 236956 произведена в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) на имя Открытого акционерного общества «Поликомпласт», Московская область, в отношении товаров 04 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. В настоящее время на основании договора об уступке, зарегистрированного в Госреестре 21.06.2004 за № 6110 правообладателем указанного товарного знака является ООО «ВМПАвто», Санкт-Петербург.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение «РайМЕТ», выполненное буквами русского алфавита. Первая часть слова – рай, вторая – сокращение от слова «металл».

В Палату по патентным спорам 14.05.2007 поступило возражение о признании недействительной правовой охраны товарного знака «РайМЕТ» по свидетельству № 236956, поскольку, по мнению лица, подавшего возражение, регистрация указанного товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 6, пунктом 1 статьи 7, пунктом 6 статьи 9 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1, введенного в действие 17.10.92 (далее – Закон).

Возражение мотивированно следующими доводами:

- одному и тому же правообладателю принадлежит оспариваемый товарный знак «РайМЕТ» и словесный товарный знак «Раймет/Rimet» по свидетельству № 229384 [1] с тем же приоритетом, но зарегистрированный ранее – 27.11.2002 в отношении товаров 01, 04 и услуг 42 классов МКТУ, представленных в перечне регистрации; указанные товары и услуги полностью содержатся в перечне товаров оспариваемого товарного знака; поскольку сравниваемые товарные знаки в кириллическом представлении «Раймет» и «РайМЕТ» являются тождественными, правообладатель, приоритет, товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам, одни и те же, правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 236956 была предоставлена неправомерно, с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 9 Закона;
- оспариваемый товарный знак «РайМЕТ» визуально и фонетически в кириллическом представлении является тождественным товарному знаку «Раймет/Rimet» по свидетельству № 229384 тем же приоритетом, зарегистрированным на имя того же правообладателя в отношении однородных товаров, вследствие чего оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью;
- оспариваемый товарный знак «РайМЕТ» сходен до степени смешения с товарными знаками с более ранним приоритетом: № 176240 «РиМЕТ» [2], № 210870 «РиМЕТ motor HEALER» [3], № 210871 «РиМЕТ100» [4], правообладателем которых является лицо, подавшее возражение, в отношении однородных товаров 01 и 04 классов МКТУ;
- относительно однородности услуг 42 класса МКТУ сопоставляемых товарных знаков лицо, подавшее возражение, отмечает, что услуги 42 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, - «создание новых видов товаров», и услуги 42 класса противопоставленных товарных знаков «промышленные и научные исследования и разработки, использование

запатентованных изобретений и ноу-хау, испытания материалов» [2] и «промышленные и научные исследования и разработки, реализация товаров» [3], [4] также являются однородными, т.к. под термином «создание» правомерно понимать фактически любые работы и услуги в пределах и за пределами классификатора МКТУ, в том числе и такие услуги, как «промышленные и научные исследования и разработки, использование запатентованных изобретений и ноу-хау, испытания материалов»; услуги 42 класса, указанные в перечне противопоставленных товарных знаков, представляют собой конкретные услуги, направленные на решение создательных задач, в том числе и такой задачи, как создание новых товаров и/или новых видов товаров.

На основании изложенного в возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака «РайМЕТ» по свидетельству № 236956 недействительной полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Сведения об оспариваемом товарном знаке и товарном знаке [1] на 3 л.;
- Сведения о товарных знаках [2], [3], [4], принадлежащих лицу, подавшему возражение, на 7 л.;
- Решение Палаты по патентным спорам от 10.04.2006 на 11 л.;
- Технические условия ТУ 0257-007-45540231-2001 на 2 л. [5];
- Экспертное заключение Автономной некоммерческой организации «Центр сертификации топливно-энергетических ресурсов» на 2 л. [6].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам представитель лица, подавшего возражение, представил копию Технических условий ТУ 0257-007-45540231-2001 на 16 л.

Правообладатель оспариваемой регистрации № 236956 на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал, но до даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам им был представлен отзыв по мотивам возражения, в котором он отмечает, что в Палате по патентным спорам было рассмотрено возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «Раймет Rimet», поданное тем же лицом. В решении Палаты по патентным

спорам, утверждённом Руководителем Роспатента 23.07.2006, ~~бы~~ проанализировано сходство до степени смешения товарного знака «Раймет Rimet» по свидетельству № 229384 с противопоставленными товарными знаками со словесным элементом «РиМЕТ» и однородность товаров и услуг. Законность решения Палаты по патентным спорам была подтверждена Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.04.2007 № 09АП-3072/07-АК, которое оставлено без ~~изменений~~ Постановлением Федерального Арбитражного суда Московского округа № КА-А40/7210-07 от 06.08.2007.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить регистрацию товарного знака «РайМЕТ» по свидетельству № 236956 частично в отношении услуг 42 класса МКТУ «создание новых видов товаров».

К отзыву приложена копия Постановления Федерального Арбитражного суда Московского округа № КА-А40/7210-07 от 06.08.2007 на 4л. [7].

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

С учетом даты поступления (21.05.2001) заявки № 200171862/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989 и введенные в действие с 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих ~~только~~ из обозначений, не обладающих различительной способностью.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера (пункт 2.3(1.1) Правил).

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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 определяется на основании фонетического, визуального и семантического критериев. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) Правил).

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт 14.4.3 Правил).

Абсолютные основания для отказа в регистрации заявленного обозначения обусловлены свойствами самого обозначения (пункт 14.4.1 Правил).

Товарный знак по свидетельству № 236956 представляет собой словесное обозначение «РайМЕТ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, буквы Р, М, Е, Т выполнены прописными, буквы а, й – строчными.

Знак зарегистрирован в чернобелом цветовом сочетании в отношении товаров 04 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «Раймет Rimet», выполненное буквами соответственно русского и латинского алфавитов, первые буквы «Р» и «R» заглавные. Словесный элемент «Раймет» расположен в верхней строке над элементом «Rimet».

Прежде всего необходимо подчеркнуть, что охраноспособность оспариваемого товарного знака, как указано выше, определяется на основании

положений Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1, введенного в действие 17.10.92. Указанный Закон не содержит пункт 6 статьи 9, который введен в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон 2002). Таким образом, указанная норма не могла быть применена при регистрации оспариваемого товарного знака. Кроме того, нормы, регулирующие переходные положения, связанные с введением в действие Закона 2002, не содержат в качестве основания для оспаривания несоответствие регистрации требованиям пункта 6 статьи 9 Закона 2002. Тем не менее, следует отметить, что в пункте 6 статьи 9 Закона 2002 говорится о заявках на тождественные товарные знаки. Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки тождественными не являются т.к. противопоставленный товарный знак [1] содержит 2 словесных элемента «Раймет Rimet» в отличие от оспариваемого товарного знака «РайМЕТ», что обуславливает различие в фонетике и общем зрительном впечатлении. Кроме того, словесные элементы «Раймет» и «РайМЕТ» также не являются тождественными, поскольку различаются в графическом исполнении: в словесном элементе оспариваемого товарного знака «РайМЕТ» вторая часть –МЕТ выполнена заглавными буквами. В связи с изложенным необходимо отметить, что законодательством о товарных знаках допускается возможность регистрации сходных обозначений на одно лицо в отношении тех же товаров (образуется так называемая серия знаков), что делает соответствующий довод несостоятельным.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «РиМЕТ», выполненное буквами русского алфавита, буквы Р, М, Е, Т – заглавные. Товарный знак [2] зарегистрирован в отношении товаров 01, 06 и услуг 35, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак [3] также содержит словесный элемент «РиМЕТ», под которым расположены выполненные буквами латинского алфавита значительно

меньшего размера слова «motor HEALER», слово «motor» исключено из правовой охраны. Товарный знак [3] охраняется в отношении товаров 01, 02, 06, 16 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак [4] представляет собой обозначение «РиМЕТ -100», выполненное буквами русского алфавита, буквы Р, М, Е, Т – заглавные. Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 02, 06, 16 и услуг 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [24] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «РайМЕТ» и словесные элементы «РиМЕТ» противопоставленных товарных знаков [24], являются сходными по фонетическому признаку сходства, так как они имеют одинаковое количество слогов (два), одинаковую начальную букву (Р) и совпадающие вторые слоги (-МЕТ), т.е. практически имеет место вхождение оспариваемого товарного знака в противопоставленные. Наличие дополнительных словесных элементов в противопоставленных товарных знаках [3], [4] не оказывает существенное влияние на звуковое сходство сравниваемых обозначений, т.к. их восприятие и произношение начинается именно с элемента РайМЕТ/ РиМЕТ.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными и графически, т.к. доминирующее положение в противопоставленных обозначениях занимает элемент РиМЕТ, именно он прежде всего обращает на себя внимание и служит запоминанию знака. Различие в одной/двух буквах в элементах РайМЕТ/ РиМЕТ сопоставляемых обозначений не влияет существенно на восприятие знаков в целом, потому что прежде всего обращает на себя внимание одинаковое выполнение второго слога -МЕТ заглавными буквами.

Словесные элементы РайМЕТ и РиМЕТ сравниваемых товарных знаков не являются лексическими единицами какого-либо языка, наиболее знакомого российскому потребителю, и, следовательно, не имеют смыслового значения. Поэтому проведение анализа на смысловое сходство не представляется возможным.

Фонетическое и графическое сходство оспариваемого товарного знака и основных словесных элементов противопоставленных товарных знаков обуславливает вывод о сходстве знаков в целом.

Анализ товаров и услуг в отношении которых зарегистрированы сопоставляемые знаки, показал следующее.

Товары 04 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «масло моторное; смазочные масла; смазочные материалы; смазки консистентные, смазки пластичные; масла горючие; технические масла жидкости смазочные охлаждающие; добавки нехимические для масел моторных; трансмиссионных, компрессорных; ремитализанты» однородны товарам 01 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков «химические вещества промышленного назначения» [2], «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях» [3], [4], так как они относятся к одному роду, виду товаров, имеют близкое назначение и один круг потребителей.

Все товары 04 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, относятся к разряду смазочных материалов и добавок к ним и являются однородными товарам 20 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [3], [4]: «защитные препараты для металлов, антикоррозионные составы, в том числе масла антикоррозионные и антикоррозионные смазки консистентные, покрытия, грунтовки, в том числе для рам, шасси транспортных средств, составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины».

Согласно словарно-справочной литературе, «смазка – смазочные материалы, которые по консистенции делятся на пластические (консистентные), полужидкие, твердые (после охлаждения) и пасты, а по областям применения – на антифрикционные, защитные (консервационные) и уплотнительные.» (Политехнический словарь под редакцией А.Ю.Ишлинского, Москва, «Советская энциклопедия», 1980, стр.484).

«Смазка» в технике – термин, имеющий различные значения: режимы трения деталей машин (смазывание); материалы, облегчающие трения и



процессы обработки металла резанием и давлением; материалы, служащие для защиты поверхностей от коррозии и уплотнения соединения деталей машин (см. Большая Советская энциклопедия, Москва, «Советская энциклопедия», 1976, т.23, стр.600).

К смазкам относятся: смазочные материалы, антикоррозийные материалы, технологические масла, смазочно-охлаждающие жидкости и т.д. (см. там же).

«Смазочные масла – жидкие смазочные материалы, предназначенные для уменьшения трения и износа узлов и деталей машин и механизмов, защиты их от коррозии, очистки трущихся поверхностей от загрязнения и отвода от них теплоты» (Химическая энциклопедия, «Большая Советская энциклопедия», Москва, 1995, т.4, стр.367). «Смазочные материалы – вещества, обладающие смазочным действием. Смазочные материалы применяются для смазки трущихся деталей машин и приборов, а также при обработке металлов резанием и давлением, для предохранения металлических поверхностей от коррозии и др. целей» (там же, стр.368). Основой смазочных материалов являются нефтяные масла, а также масла растительного и животного происхождения, а различного рода присадки выполняют разнообразные функции при работе смазочного материала.

Таким образом, «смазки» являются родовым понятием для большой группы товаров, обладающих общим свойством (смазывающим действием) и предназначенных для покрытия металлических поверхностей. Под это понятие попадают и «смазочные материалы», и «технические масла», и «антикоррозионные смазки».

Кроме того, большая часть опоставляемых товаров используются при эксплуатации транспортных средств, в том числе автомобильных, и реализуется через розничную сеть автомагазинов.

В отношении товара «реметаллизанты», включенного в перечень 04 класса МКТУ оспариваемой регистрации, следует отметить следующее.

В соответствии с экспертным заключением [6] и Техническими условиями на реметаллизант «РЕМЕТАЛЛ» [5], представленными правообладателем,

реметаллизанты относятся к классу смазочных материалов, предназначенных для защиты от износа и восстановления узлов трения автотранспорта. Сказанное позволяет сделать вывод о том, что «реметаллизанты» однородны перечисленным выше товарам 02 класса МКТУ товарных знаков [3], [4].

Также необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки.

С учетом высокой степени сходства сопоставляемых знаков и, как следствие, высокой вероятности смешения их потребителями, диапазон товаров, которые следует рассматривать как однородные, может быть расширен.

Сходство оспариваемого товарного знака «РАЙМЕ и противопоставленных товарных знаков, содержащих словесный элемент «РИМЕТ», при однородности маркируемых ими товаров позволяет признать правомерным довод лица, подавшего возражение, о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров и, следовательно, о несоответствии оспариваемой регистрации № 236956 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 04 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака.

Относительно услуг 42 класса КМУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а именно: «создание новых видов товаров», следует отметить, что указанные услуги не являются однородными услугам 42 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков: «промышленные и научные исследования и разработки, использование запатентованных изобретений и ноу-хау, испытание материалов, реализация товаров», поскольку имеют различное назначение, относятся к услугам разного вида и имеют различный круг потребителей. Понимание лицом, подавшим возражение, под словом «создание» - «фактически любых работ и услуг в пределах и за пределами классификатора МКТУ» ни чем не обосновано.

Что касается различительной способности оспариваемого товарного знака «РайМЕТ», то указанный товарный знак не относится к обозначениям, не обладающим различительной способностью, о которых говорится в пункте 1 статьи 6 Закона и пункте 2.3(1.1) Правил, поскольку не является, в частности, обозначением, представляющим собой отдельные буквы, сочетание букв, не имеющие словесного характера. Поэтому основания для признания регистрации товарного знака «РайМЕТ» не соответствующей требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 6 Закона, отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 28.04.2007 и признать правовую охрану товарного знака «РайМЕТ» по свидетельству № 236956 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:**

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

(511)

42

Создание новых видов товаров.