

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 31.10.2006, поданное компанией ДаймлерКрайслер АГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны изобразительному товарному знаку по свидетельству № 304570, при этом установлено следующее.

Оспариваемый изобразительный товарный знак по заявке №2004730305/50 с приоритетом от 28.12.2004 зарегистрирован 07.04.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 304570 на имя Некоммерческого партнерства «ГРУППА КОМПАНИЙ «ОБЪЕДИНЕННЫЕ СТЕКОЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ САРАТОВА», г. Саратов (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 01 - 45 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой композицию, состоящую из трех равнобедренных треугольников, каждый из которых содержит два острых и один тупой угол, при этом каждый из треугольников своей тупой вершиной касается одной из острых вершин другого треугольника, образуя внутри пространство, представляющее собой правильный треугольник, а третья вершина каждого из равнобедренных треугольников касается вершины шестиугольника с внутренней стороны. Композиция вписана в правильный шестиугольник, ориентированный одной из своих вершин строго вверх. Равнобедренные треугольники выполнены со сплошной однотонной заливкой фиолетового цвета, а шестиугольник – в виде шестикратно изогнутой замкнутой фиолетовой линии, ограничивающей пространство белого цвета, при этом толщина шестиугольника приблизительно равна высоте каждого из равнобедренных треугольников.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.10.2006, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана изобразительному товарному знаку по свидетельству № 304570 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, имеющими более ранний приоритет в отношении однородных товаров:

- свидетельство №32837 для товаров 2, 4, 7, 11, 12 классов МКТУ[1];
- международная регистрация № 2R 212728 для товаров 2, 4, 7, 11, 12 классов МКТУ [2];
- международная регистрация №605641 для товаров 11 класса МКТУ[3];
- свидетельство №65027 для услуг 37 класса МКТУ [4];
- свидетельство № 65028 для услуг 37 класса МКТУ [5];
- международная регистрация №447759 для услуг 36 и 37 класса МКТУ [6];
- международная регистрация №447762 для услуг 36 и 37 класса МКТУ [7];
- международная регистрация №447760 для услуг 36 и 37 класса МКТУ [8];
- международная регистрация № 447761 для услуг 36 и 37 класса МКТУ [9].

В возражении указано, что все противопоставленные знаки (кроме [8]) представляют собой изображение круга с трехлучевой звездой внутри, которое используется лицом, подавшим возражение, с 1937 года.

Сходство оспариваемого и противопоставленных знаков основано на сходстве внешней формы (изображение трехлучевой звезды внутри геометрической фигуры), симметрии (изображение трехлучевой звезды с

одинаковым направлением лучей внутри геометрической фигуры), смыслового значения (трехлучевая звезда внутри геометрической фигуры), вида и характера изображений (во всех знаках присутствует стилизованное изображение звезды и простых геометрических фигур – равностороннего шестиугольника и круга).

В возражении указано также, что, несмотря на то, что оспариваемый изобразительный товарный знак выполнен в фиолетово-белом цветовом сочетании, а противопоставленные знаки [1] – [9] в черно-белом цветовом сочетании, это не может повлиять на восприятие знака в целом и создать иное зрительное впечатление, поскольку основные доминирующие элементы сравниваемых знаков выполнены в темной цветовой гамме на белом фоне.

Однородность всех товаров 4 и 12 классов МКТУ и части товаров и услуг 2, 7, 11 36, 37 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый изобразительный товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1] - [9], определяется принадлежностью их к товарам и услугам одного вида и назначения, при этом часть из этих товаров может быть изготовлена из одного материала, кроме того, указанные товары и услуги имеют одинаковые условия сбыта и один круг потребителей.

По мнению лица, подавшего возражение, для части товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №304570, действие регистрации может быть сохранено при условии ограничения их назначения как товаров, не предназначенных для транспортных средств.

В возражении отмечено, что товарный знак в виде изображения трехлучевой звезды в круге, принадлежащий лицу, подавшему возражение, является знаком, который почти сто лет используется на российском рынке, прекрасно знаком российским потребителям, пользуется у них особым доверием и популярностью и стал своего рода символом немецкого качества и престижа.

Таким образом, этот знак обладает существенной различительной способностью в отношении товаров 12 класса МКТУ и связанных с ними товаров и услуг, которая усиливается наличием вышеуказанной серии знаков, зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, и длительностью

использования их на российской рынке. По мнению лица, подавшего возражение, существует вероятность, что оспариваемый изобразительный товарный знак по свидетельству № 304570 может быть воспринят потребителями как товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, и, тем самым, введению потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

В возражении также указано, что регистрация товарного знака по свидетельству № 304570 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, т. е. как действие, способное каким бы то ни было образом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

На основании отмеченного лица, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 304570 недействительной частично для всех товаров 4 и 12 классов, части товаров 2, 7, 11 классов и части услуг 36 и 37 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. копия регистрации товарного знака №304570 на 37л.[10];
- 2.копии регистраций знаков, принадлежащих компании ДаймлерКрайслер, зарегистрированных на территории Российской Федерации, на 34л.[12];
- 3.перевод перечня товаров 2, 4, 7, 11, 12 и услуг 36, 37 классов МКТУ для вышеуказанных противопоставленных знаков [2], [3], [6]-[9] на 28 л.[13];
4. копия публикации из книги «Энциклопедия знаков и символов» на 3л.[14];
5. копия публикации из журнала Business Week от 04.08.2003 на 6л.[15];
6. копия публикации из книги БРЕНДИНГ: новые технологии в России, В.Н. Домнин, Питер, 2004, на 4л.[16];
7. копия публикации из книги «Брэнды, которые изменили бизнес: полная коллекция величайших брэндов мира», Стюарт Крейнер, Дез Дирлав, С-Петербург, изд. Крылов, 2004 на 5л.[17];
8. копия публикации из книги «Рождение брэнда, практическое руководство», Дан Герман, М., Гелеос, 2004 на 5л. [18];
9. копия брошюры, посвященной истории компании и ее товарных знаков и копия брошюры «DaimerChrysler в России» на 35л. [19];

10. копия публикации из журнала «Компания» (№11 от 11.04.2005) на 10л.[20];

11. копия публикации из книги «Брендинг: новые технологии в России», В.Н. Домнин, Питер, 2004 на 6л.[21];

12. копия страниц с сайта www.mercedes-benz.ru на 12л.[22];

13. результаты поиска в сети Интернет в поисковом ресурсе Яндекс по запросу «трехлучевая звезда» на 3л.[23];

14. перечень регистраций товарного знака в виде трехлучевой звезды в круге на 9л. [24];

15.копия свидетельства о регистрации товарного знака в виде трехлучевой звезды в круге (№000140335) на 40л.[25];

16. копия свидетельства о регистрации товарного знака в виде трехлучевой звезды в круге (№000140277) на 41л.[26];

17. копия свидетельства о регистрации товарного знака в виде трехлучевой звезды в круге (000140400) на 40л.[27].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отзыв, в котором, выражая несогласие с мотивами возражения, в результате сравнительного анализа оспариваемого изобразительного товарного знака с каждым из противопоставленных [1]-[9] знаков по всем признакам сходства изобразительных товарных знаков, сделал вывод об отсутствии тождества или сходства до степени смешения сравниваемых знаков и, как следствие, неспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №304570 ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, а также в отношении оказываемых услуг. В отзыве отмечено, что при сравнительном анализе оспариваемого и противопоставленных знаков, лицо, подавшее возражение, указало в качестве основного элемента всех знаков изображение трехлучевой звезды внутри геометрической фигуры, при этом какой-либо анализ образов внешней формы знаков (окружность и шестиугольник) не проводился. Вместе с тем о различии в образах, создаваемых внешней формой знаков (окружность и многоугольник) и вписанных в них геометрических фигур

(трехконечная звезда и набор треугольников), свидетельствует наличие разных кодов Международной классификации изобразительных элементов товарных знаков, принятых в соответствии с Венским соглашением 1973 года, которое используется в ходе регистрации обозначений.

В отзыве подчеркнуто, что известность на территории Российской Федерации противопоставленных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, не ставится по сомнению, в то время как регистрация оспариваемого товарного знака, не сходного до степени смешения с противопоставленными знаками, имела цель защитить свои товары, сделав их узнаваемыми для потребителя, что не может рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции.

В отзыве указано, что в возражении отсутствует обоснованный анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные знаки, в результате чего к подлежащим исключению из перечня отнесен ряд товаров 2 и 12 классов МКТУ оспариваемой регистрации, однородность которых с товарами противопоставленных знаков не доказана.

На основании вышеизложенных доводов правообладатель высказал просьбу оставить в силе правовую охрану изобразительного товарного знака по свидетельству № 304570.

К отзыву приложены копии международных регистраций, включающие изобразительные элементы в виде трехлучевой звезды, произведенных на имя различных правообладателей в отношении товаров, однородных товарам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1]-[9], с указанием соответствующих кодов Венской классификации, на 10 л.[28]; протокол учредительного собрания членов некоммерческого партнерства «Группа компаний «Объединенные стекольные заводы Саратова» от 26.05.2004, на 3л.[29]; копия устава Некоммерческого партнерства «Группа компаний «Объединенные стекольные заводы Саратова», г. Саратов, 2004 г., на 11л. [30].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты приоритета заявки 28.12.2004, правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что 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. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.3) Правил, изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;

- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.)
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый изобразительный товарный знак, как указано выше, представляет собой геометрическую композицию фиолетового цвета, вписанную в правильный шестиугольник того же цвета, ориентированный одной из своих вершин строго вверх. Композиция состоит из трех равнобедренных треугольников, каждый из которых содержит два острых и один тупой угол. Каждый из равнобедренных треугольников тупой вершиной касается одной из острых вершин другого треугольника, ограничивая пространство, представляющее собой правильный треугольник, а одной из своих острых вершин касается вершины шестиугольника с внутренней стороны. Равнобедренные треугольники и контур шестиугольника в виде шестикратно изогнутой замкнутой линии выполнены со сплошной однотонной заливкой фиолетового цвета, при этом толщина контура шестиугольника примерно равна высоте равнобедренных треугольников.

Противопоставленные знаки [1] – [9] условно можно разделить на три группы:

- знаки [1], [2], [4] – [7] являются изобразительными и выполнены в виде звезды, включающей три луча, верхний из которых ориентирован строго вертикально, исходящих из центра окружности, в которую она вписана, при этом толщина лучей значительно меньше их длины и непрерывно уменьшается от центра

до точки в месте соединения с окружностью; знаки [1], [5], [6] выполнены со сплошной черной заливкой внутри звезды, в знаках [2], [4], [7] имеется прорисовка граней трехлучевой звезды, а за счет инверсности черного и белого цветов создается эффект объемности изображения;

- знаки [3], [9] являются комбинированными и включают изобразительные элементы в виде контура, образованного концентрическими окружностями, в который вписана трехлучевая звезда с вертикально ориентированным верхним лучом, и словесные элементы «MERCEDES – BENZ CLUB» [3] и «MERCEDES BENZ» [9] соответственно; словесные элементы расположены между концентрическими окружностями, образующими внешний контур знака, и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом крупный размер шрифта, удобное для восприятия центральное расположение словесных элементов и выделение цветом способствует доминированию словесных элементов в композиции; между словесными элементами по контуру знака расположены стилизованные ветви лавра; в знаке [3] контур выполнен черным цветом, а словесные элементы и стилизованные ветви - белым; в знаке [9] буквы и ветви выполнены соответственно черным цветом на белом фоне; трехлучевые звезды в знаках [3], [9] также изображены с эффектом объемности за счет инверсности черного и белого цветов.

- знак [8] выполнен в виде трехлучевой звезды с ярко выраженным центром, с прорисовкой граней; общий фон звезды за счет комбинации черных и белых пятен имеет серый цвет.

В результате сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] - [9] установлено следующее.

Вопреки утверждению лица, подавшего возражение, о сходстве их внешней формы в виде трехлучевой звезды внутри геометрической фигуры, следует указать, что внешний контур сравниваемых знаков, с осмотра которого начинается восприятие знака и который запоминается в первую очередь, существенно различен, поскольку представлен разными геометрическими фигурами (шестиугольником и окружностью). Фигуры, вписанные в этот внешний контур, также различны,

поскольку фигура, образованная из комбинации четырех различных треугольников (трех фиолетовых равнобедренных треугольников с тупым углом и центрального равностороннего треугольника белого цвета), имеет образ, отличный от трехлучевой звезды, лучи которой имеют общий центр и непрерывно утончаются по мере приближения к окружности. В целом оспариваемый товарный знак и противопоставленные изобразительные знаки [1], [2], [4] – [7] создают различные графические образы, влияющие на восприятие внешней формы и формирование общего зрительного впечатления.

Следует также указать, что противопоставленные знаки [1] - [9], в отличие от оспариваемого знака, который не имеет вертикальной симметрии, зеркально симметричны относительно вертикальной оси.

В противопоставленных комбинированных знаках [3] и [9] доминирующими элементами, на которых акцентируется внимание потребителя, являются словесные элементы «MERCEDES – BENZ CLUB» и «MERCEDES BENZ», в силу чего образ, создаваемый этими знаками, существенно отличается от образа, который возникает в сознании потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака по свидетельству № 304570.

Противопоставленный знак [8] также не может быть признан сходным с оспариваемым знаком по свидетельству № 304570, поскольку они значительно различаются по внешней форме и общему образу, который формируется при их восприятии.

Выполнение оспариваемого знака в фиолетовом цвете дополнительно усиливает различие между сравниваемыми знаками.

В силу изложенного можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак не ассоциируется с противопоставленными знаками [1] - [9] и не сведен с ними до степени смешения, следовательно, предоставление знаку правовой охраны является правомерным.

Как следует из возражения, предоставление правовой охраны изобразительному товарному знаку по свидетельству № 304570 оспаривается, кроме того, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

Однако, поскольку сам по себе оспариваемый изобразительный знак не несет в себе какой - либо ложной или не соответствующей действительности информации об изготовителе товаров и услуг, он не может быть признан способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, материалов [14]-[23], которые подтверждают известность компании ДаймлерКрайслер и принадлежащего ей товарного знака в виде изображения трехлучевой звезды в круге, то эти материалы не содержат информации, достаточной для вывода об устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака по свидетельству № 304570 с указанной компанией, которая возникла в сознании потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона.

В отношении довода лица, подавшего возражение, что регистрация изобразительного товарного знака по свидетельству №304570 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, т.е. как действие, способное каким бы то ни было образом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента, следует отметить следующее.

Вышеуказанный вывод о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена без нарушения требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона не дает оснований для утверждения лица, подавшего возражение о способности вызвать смешение сравниваемых знаков в отношении производителя товаров и услуг в его хозяйственной деятельности на российском рынке. Фактических данных о таком смешении представлено не было.

Вместе с тем, вопрос о признании каких-либо действий правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого товарного знака, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 31.10.2006 и оставить в силе правовую охрану изобразительного товарного знака по свидетельству №304570.