

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 04.04.2007, поданное компанией Фольксваген АГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 307696, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004727373/50 с приоритетом от 25.11.2004 зарегистрирован 01.06.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 307696 на имя компании ФУСАН ХЭНДИКРАФТ КО., Тайвань (далее – правообладатель), в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой композицию, в которой «над изобретенным сочетанием «V.V. MOTOR» расположен круг с окантовкой, на фоне круга одна над другой расположены буквы латинского алфавита «V», выполненные контрастно с имитацией объема, при этом сочетание «V.V. MOTOR» выполнено заглавными буквами».

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент «V.V. MOTOR» является неохраняемым.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.04.2007, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 307696 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 с изобразительными 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 12 класса МКТУ:

- международная регистрация № 623168 [1];
- международная регистрация № 708041 [2];
- международная регистрация № 807803[3].

В возражении указано, что все противопоставленные знаки представляют собой изображение темного круга, внутри которого изображен светлый контур окружности, внутри которой расположен оригинальный логотип, образованный из фигур, совпадающих по начертанию с графическим изображением двух расположенных друг над другом латинских букв «V» и «W».

Обозначение в таком виде используется компанией с 1937 года, благодаря чему оно стало одной из самых распространенных эмблем.

Сходство изобразительного элемента оспариваемого товарного знака, который занимает доминирующее положение в композиции, и противопоставленных изобразительных знаков основано на сходстве внешней формы, симметрии, смыслового значения, вида и характера изображений, сочетаний цветов и тонов.

Принимая во внимание сходство доминирующих элементов сравниваемых знаков, лицо, подавшее возражение, делает вывод о сходстве знаков в целом.

В возражении указано также, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 12 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам [1]-[3].

В возражении отмечено, что противопоставленные знаки [1]-[3] в виде латинских букв VW в круге длительное время используются на российском рынке, прекрасно знакомы потребителям, пользуются у них особым доверием и популярностью, став своего рода символом немецкого качества и престижа.

По мнению лица, подавшего возражение, изображение в виде латинских букв VW в круге обладает существенной различительной способностью в

отношении товаров 12 класса МКТУ и связанных с ними товаров и услуг, которая усиливается наличием вышеуказанных знаков [1]-[3], зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, и длительностью использования их на российской рынке.

На основании изложенного выше лицо, подавшее возражение, делает вывод, что существует вероятность того, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 307696 может быть воспринят потребителями как товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, и, тем самым, введению потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и места их происхождения, поскольку его изобразительный элемент вызывает ложное ассоциативное представление о месте производства или сбыта товаров.

В возражении также указано, что регистрация товарного знака по свидетельству № 307696 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, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 307696 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. копия регистрации товарного знака №307696 на 1 л.[4];
- 2.копии регистраций знаков, принадлежащих компании Фольксваген АГ, зарегистрированных на территории Российской Федерации, на 29 л.[5];
- 3.перевод перечня товаров для вышеуказанных противопоставленных знаков [1]- [3], на 20 л.[6];
4. копия публикации из книги «Энциклопедия знаков и символов» на 3л.[7];
5. копия публикации из книги «Все о бизнесе», М, Добрая книга, 2007, на 2л.[8];
6. копия публикации из журнала «Коммерсантъ Деньги». «Крупнейшие компании мира» от 10.12.1997, на 3 л.[9];

7. нотариально заверенное объяснение представителей компании Фольксваген АГ на 17л.[10];

8. справка о деятельности подразделения Volkswagen ООО «Фольксваген Групп Рус» в РФ от 13.02.2007 на 16л. [11];

9. копия с русскоязычного сайта компании в Интернете [www.volkswagen.ru](http://www.volkswagen.ru) на 16 л. [12];

10. копии изображений автомобилей Volkswagen, Phaeton, Volkswagen Gold, Volkswagen Passat, на 13л.[13];

11. копии публикаций из журналов «Автопилот», «Автомир», «Клаксон», «Автомобильные известия», «5 колесо» за 2002 – 2005 годы на 19 л.[14];

12. копия страниц с сайта [www.ftd.de](http://www.ftd.de) от 17.07.2000 на 5 л.[15];

13. публикация из «Wolfsburger Allgemeine Zeitung» от 23.03.2004 на 2л.[16];

14. публикация из «Wolfsburger Nachrichten» от 28.07.2004 на 3л. [17];

15. копия публикации из книги БРЕНДИНГ: новые технологии в России, В.Н. Домнин, Питер, 2004, на 5л.[18];

16. отчет ВЦИОМ «Знание товарного знака и рекламы марки автомобилей Volkswagen», Москва, 2003 на 18 л.[19];

17. результаты поиска в сети Интернет в поисковом ресурсе Яндекс по обозначению «VW» на 10л.[20].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения ни по фонетическому, ни по визуальному, ни по семантическому критериям, а также к тому, что регистрация оспариваемого знака не может вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя продукции.

В отзыве указано, что словесный элемент V.V. MOTOR, несмотря на исключение из охраны, дополнительно обладает фонетическими и семантическими характеристиками, которые играют определенную роль в общем восприятии знака. Изобразительные элементы сравниваемых знаков

воспринимаются по разному за счет различных композиций внутри круга и за счет различного восприятия буквенных элементов внутри круга. Сама же форма круга, используемая как основа композиции, встречается во многих товарных знаках, в силу чего сходство внешней формы знаков не может являться достаточным основанием для вывода о сходстве изобразительных элементов.

Правообладатель в своем отзыве также отметил, что компания Фольксваген АГ получила всемирную известность как производитель автомобилей, которые представляют собой продукт сложного производства. Продукция, производимая под оспариваемым знаком, представляет собой более простые изделия, а именно, запчасти и аксессуары к мотоциклам, которые изготавливаются вручную (само название компании «ФУСАН ХЭНДИКРАФТ Ко» переводится как ручная работа, вещь ручной работы) и реализуются оптовыми партиями под заказ предприятий, занимающихся производством и/или обслуживанием мотоциклов.

По мнению правообладателя, продукция, маркируемая сравниваемыми знаками, относится к различным видам товаров, предназначенных для различных групп потребителей и реализуемых в различных условиях, что не позволяет говорить о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности данных товаров одному изготовителю. Товары, маркируемые сравниваемыми знаками, представляют собой специфическую продукцию, потребители которой тщательно подходят к выбору производителя продукции, что обычно исключает возможность смешения товаров, принадлежащих различным производителям.

Соглашаясь с доводами лица, подавшего возражение, о всемирной известности компании Фольксваген АГ как крупнейшего производителя автомобилей в мире, правообладатель отмечает, что в прилагаемых к возражению материалах не содержится информации о том, что потребители могут ассоциировать компанию Фольксваген АГ с такой продукцией как мотоциклы или запчасти и аксессуары к мотоциклам.

В отзыве подчеркнуто, что известность на территории Российской Федерации противопоставленных знаков, принадлежащих лицу, подавшему

возражение, не ставится под сомнение, в то время как регистрация оспариваемого товарного знака, не сходного до степени смешения с противопоставленными знаками, не может рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, поскольку отношения между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака не являются конкурентными в силу работы их на разных товарных рынках в отношении географических границ.

На основании вышеизложенных доводов правообладатель высказал просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №307696.

К отзыву приложены материалы, включающие информацию о товарах, производимых лицом, подавшим возражение, и товарах, производимых правообладателем, маркированных оспариваемым и противопоставленными знаками, а также копии свидетельств о регистрации оспариваемого товарного знака в США, Никарагуа, Украине, Японии, Таиланде, Иране, Сирии, Филиппинах, Камбодже, Вьетнаме.

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

С учетом даты приоритета заявки 25.11.2004, правовая база для оценки охраноспособности 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 14.4.2.4 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «V.V. MOTOR», расположенные в нижней части знака под изобразительным элементом, выполненные шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде композиции, состоящей из двух латинских букв «V» разного размера и толщины, расположенных друг над другом в центре круга таким образом, что меньшая буква как бы вставлена в букву большего размера. Светлые буквы на темном фоне круга выполнены с эффектом объемности, за счет прорисовки граней.

Словесные элементы «V.V. MOTOR» включены в товарный знак в качестве неохраняемых элементов.

Знак охраняется в черно-белом цветовом сочетании.

В оспариваемом комбинированном товарном знаке доминирующее положение занимает изобразительный элемент в виде композиции, расположенной в круге, поскольку именно этот элемент занимает основное пространственное положение в знаке. Поскольку словесный элемент «V.V. MOTOR» не является охраняемым в составе знака, то основную индивидуализирующую функцию в нем выполняет изобразительный элемент.

Противопоставленные знаки [1] – [3] являются изобразительными и представляют собой изображение темного круга с белой прорисовкой, внутри которого друг над другом расположены латинские буквы «V» и «W» белого цвета, при этом верхнее положение занимает буква «V». Буквы «V» и «W»



расположены вплотную друг над другом и вписаны в белую окружность внутри темного круга.

В результате сравнительного анализа изобразительного элемента оспариваемого товарного знака и противопоставленных изобразительных товарных знаков [1] - [3] установлено следующее.

Сходство внешней формы сравниваемых изобразительных элементов, выполненных в виде круга, одинаковая черно-белая цветовая гамма и наличие симметрии не дают оснований для вывода о сходстве обозначений в целом, поскольку частое использование в товарных знаках подобной внешней формы и черно-белой гаммы не может являться существенным признаком для индивидуализации товара. Таким образом, основную роль в осуществлении индивидуализирующей функции в сравниваемых элементах играет характер изображений, расположенных внутри круга, которые создают различные графические образы, влияющие на формирование общего зрительного впечатления.

Утверждение лица, подавшего возражение, что наличие в изобразительном элементе оспариваемого знака нижней буквы «V» вместо «W» не создает качественно иное представление об изображении внутри круга, нельзя признать убедительным, поскольку помимо того, что графическое начертание этих букв различно, эти изображения имеют разное смысловое значение, что существенно влияет на общий образ, который формируется при их восприятии.

Заложенное в сравниваемые изображения различное смысловое значение, заключенное в использовании различных букв формирует различные ассоциации, возникающие в сознании потребителя при восприятии этих обозначений.

В силу изложенного можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак не ассоциируется с противопоставленными знаками [1] - [3] и не сходен с ними до степени смешения, следовательно, предоставление знаку правовой охраны является правомерным.

Товары 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый и противопоставленный знаки, относятся к одному роду - транспортным средствам. Вместе с тем следует отметить, что эти товары относятся к дорогостоящим и предназначены для длительного пользования. При покупке этих товаров потребители бывают особенно внимательны и возможность смешения здесь невелика.

Как следует из возражения, предоставление правовой охраны изобразительному товарному знаку по свидетельству № 307696 оспаривается, кроме того, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и места происхождения товаров.

Сам по себе оспариваемый товарный знак по свидетельству № 307696 не несет в себе какой - либо ложной или не соответствующей действительности информации о месте происхождения товаров, в силу чего он не может быть признан способным ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, материалов [7]-[20], которые подтверждают известность компании Фольксваген АГ и принадлежащих ей товарных знаков в виде латинских букв «VW» в круге, то эти материалы не содержат информации ни для вывода об устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака по свидетельству № 307696 с компанией Фольксваген АГ, которая могла возникнуть в сознании потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака, ни о фактических данных введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 12 класса МКТУ.

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 №307696 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.

По завершении рассмотрения возражения от лица, подавшего возражение, 03.10.2007 было представлено Особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что коллегия Палаты по патентным спорам не учла представленные лицом, подавшим возражение, документы и доводы, подтверждающие высокую различительную способность товарного знака, принадлежащего компании Фольксваген АГ.

В отношении приведенных доводов Палата по патентным спорам считает необходимым отметить, что действующим законодательством не предусмотрены какие-либо особенности при проведении анализа на сходство с товарным знаком, имеющим высокую различительную способность, помимо критериев, сформулированных в Законе и Правилах, а правовая позиция, изложенная в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда РФ №3691/06 от 18.07.2006, касающаяся обстоятельств, от которых зависит угроза смешения товарных знаков, на которое ссылается лицо, подавшее возражение, совпадает с положениями, изложенными в Законе и Правилах, на которых базируется данное решение.

Представленные правообладателем копии свидетельств о регистрации оспариваемого товарного знака в различных странах мира были приобщены к материалам дела как иллюстрация к доводу правообладателя о различии географических регионов реализации товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком и знаками лица, подавшего возражение.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 04.04.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №307696.**