

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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 19.08.2009, поданное компанией «Фольксваген АГ», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №372569, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный по заявке №2008713126/50 с приоритетом от 28.04.2008 зарегистрирован 17.02.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №372569 на имя ООО с иностранными инвестициями «Русслегавто», г. Ростов-на-Дону (далее – правообладатель) в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой изображение кольца с наложенной в центре латинской буквой «V» на светлом фоне.

В возражении от 19.08.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 372569 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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, в отношении однородных товаров и услуг и имеющими более ранний приоритет:

- международная регистрация № 623168 [1] для товаров 12 класса МКТУ;

- международная регистрация № 708041 [2] для товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ;

- международная регистрация № 807803[3] для товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

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», опирающихся на светлый контур.

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.

В возражении указано также, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ, которые являются однородными товарам 12 и услугам 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам [1]-[3].

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

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 № 372569 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.

В возражении также указано, что регистрация товарного знака по свидетельству № 372569 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, поскольку, согласно пункту 3 статьи 10^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности относится к действиям, способным 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 № 372569 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. копия регистрации товарного знака №372569 на 1 л.[4];
- 2.копии регистраций знаков, принадлежащих компании Фольксваген АГ, зарегистрированных на территории Российской Федерации, на 56л.[5];
- 3.перевод перечня товаров для вышеуказанных противопоставленных знаков [1]- [3], на 28 л.[6];
4. копия публикации из книги «Энциклопедия знаков и символов» на 3л.[7];
5. копия публикации из книги «Все о бизнесе», М, Хорошая 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 на 16 л. [12];

10. копии изображений автомобилей Volkswagren, 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 19л.[14];

12. публикация из «Financial Times Deutschland» 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», «Wolfsburger Allgemeine Zeitung» и «Braunschweiger Zeitung» 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 в круге» на 10л.[20].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отзыв от 30.11.2009, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения и не ассоциируется с изобразительными знаками [1]-[3].

Этот вывод сделан правообладателем на том основании, что сравниваемые знаки производят абсолютно различное впечатление на потребителей при их визуальном восприятии в силу того, что исполнение внешней формы знака в виде окружности наиболее частая форма «автомобильных значков», присущая различным производителям автомобилей,

а центральный элемент оспариваемого знака имеет существенные различия по сравнению со знаками лица, подавшего возражение, выраженные в пространственной незагруженности и простоте геометрической формы.

В отзыве отмечено, что регистрация оспариваемого знака не может вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и услуг и места их производства, поскольку лицо, подавшее возражение, не представило соответствующих доказательств смешения сравниваемых знаков.

Правообладатель в своем отзыве также отметил, что известность компания Фольксваген АГ, отраженная в материалах возражения, безусловно является правомерной и правообладателем не оспаривается, однако нет оснований для вывода о введении потребителей в заблуждение и о смешении знаков на рынке, поскольку при покупке дорогостоящих автомобилей потребители особенно внимательны.

Правообладатель также отметил в своем отзыве, что никогда не позиционировал себя как компанию, имеющую отношение к компании Фольксваген АГ, и не пытался воспользоваться ее репутацией.

Правообладатель маркирует оспариваемым товарным знаком автомобили Vortex Estina, производство которых организовано на площади простаивавшего Азовского комбината детского питания в Ростовской области.

Открытие автосборочного завода имеет огромное значение для такого региона как Ростовская область, поскольку активизирует малый бизнес, выполняет антикризисные задачи по увеличению внутреннего спроса и созданию новых рабочих мест.

В отзыве также отмечено, что рассмотрение возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по такому основанию, как недобросовестная конкуренция, не входит в компетенцию палаты по патентным спорам и, следовательно, не может быть рассмотрено в рамках данного возражения.

На основании вышеизложенных доводов правообладатель высказал просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №372569.

К отзыву приложены материалы, включающие изображения товарных знаков различных производителей автомобилей, копию регистрации товарного знака «VORTEX» по свидетельству №369750, справку об использовании товарного знака по свидетельству №372569 и о маркируемой им продукции на 5л.

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

С учетом даты 28.04.2008 поступления заявки №2008713126/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 №4322 в части, не противоречащей Кодексу (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) 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 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.

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

В соответствии с пунктом 6(2) 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.

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 товарный знак представляет собой изобразительное обозначение в виде композиции, состоящей из стилизованного кольца, внутри которого на фоне светлого круга расположен V-образный элемент, вписанный своим основанием в нижнюю часть кольца и наложенный на кольцо в верхней части.

Знак охраняется в черно-белом цветовом сочетании.

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, выполненной 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 знаках играет характер изображений, расположенных внутри круга, которые создают различные графические образы, влияющие на формирование общего зрительного впечатления.

Утверждение лица, подавшего возражение, что наличие в оспариваемом знаке одной буквы «V» вместо сочетания букв «V» и «W», не создает качественно иное представление об изображении внутри круга, нельзя признать убедительным, поскольку, помимо того, что графическое начертание этих элементов различно, так как буквы «V» и «W» в противопоставленных обозначениях [1] – [3] расположены определенным образом друг над другом, образуя оригинальную композицию, эти изображения имеют разное смысловое значение, что существенно влияет на общий образ, который формируется при их восприятии. Разный цвет фона внутри кольца в сравниваемых знаках дополнительно усиливает различие между ними.

Заложенное в сравниваемые изображения различное смысловое значение, заключенное в использовании элемента V, который может восприниматься как латинская буква или римская цифра, и оригинальное сочетание букв VW, расположенных друг над другом определенным образом и хорошо знакомые потребителю именно как обозначение марки автомобиля Volkswagen, формирует различные ассоциации, возникающие в сознании потребителя при восприятии этих обозначений.

Товары 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый и противопоставленный знаки, относятся к одному виду - автомобилям и деталям автомобилей. Эти товары относятся к дорогостоящим товарам длительного пользования, при покупке которых потребители бывают особенно внимательны, что делает возможность их смешения маловероятной. Что касается услуг 35 и 37 классов МКТУ, то их однородность очевидна и правообладателем не оспаривается, вместе с тем, учитывая общее несходство сравниваемых знаков, основания для смешения на рынке услуг, оказываемых под этими знаками, отсутствуют.

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 в отношении однородных товаров и услуг, следовательно, предоставление знаку правовой охраны является правомерным.

Как следует из возражения, предоставление правовой охраны изобразительному товарному знаку по свидетельству № 372569 оспаривается, кроме того, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и места происхождения товаров.

Товарный знак по свидетельству № 372569 не содержит элементов, прямо указывающих на вид или характеристику товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован, которые являются ложными или способны ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Вместе с тем, следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение не всегда является

очевидной и, зачастую, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе. Однако, в данном случае мнение лица, подавшего возражение, является субъективным, поскольку им не представлено каких-либо документальных материалов, позволяющих сделать вывод, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №372569 может ввести потребителя в заблуждение через ложные ассоциативные представления.

В силу указанного оспариваемый товарный знак не может быть признан способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг и 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 №372569 с компанией Фольксваген АГ, которая могла возникнуть в сознании потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака, ни фактических данных о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 12 и услуг 35, 37 классов 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(1) и пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, что государственная регистрация изобразительного товарного знака по свидетельству №372569 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 пунктов 3(1) и 6(2)

статьи 1483 Кодекса, не дает оснований считать правомерным данное утверждение лица, подавшего возражение. Фактических данных о таком смешении представлено не было.

Довод возражения о том, что регистрация товарного знака №372569 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, не может быть рассмотрен в рамках возражения, поданного в Палату по патентным спорам, поскольку возражения по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса рассматриваются в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1513 Кодекса.

По завершении рассмотрения возражения от лица, подавшего возражение, было представлено Особое мнение от 09.12.2009, доводы которого сводятся к тому, что коллегия Палаты по патентным спорам при рассмотрении данного возражения не учла все обстоятельства дела, а также положения действующего законодательства, в частности, не учла, что буква «V» в товарном знаке №372569 может восприниматься как первая буква наименования компании Фольксваген АГ (Volkswagen AG), а положения пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не содержат требования доказательства реального смешения знаков на рынке, рассматривая только возможность введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В отношении указанных доводов следует отметить следующее.

Анализ сходства оспариваемого и противопоставленных знаков изложен в данном заключении. Что касается возможности возникновения у потребителя ассоциации элемента «V» с первой буквой наименования компании Фольксваген АГ, то лицом, подавшим возражение, не представлены сведения об использовании латинской буквы «V» в качестве обозначения компании, которые можно было бы расценить как предпосылку для возникновения у потребителя подобных ассоциаций.

Что касается положений пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса о признании обозначения способным ввести потребителя в заблуждение, то данное положение не относится к возможности смешения знаков, которое регулируется положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку способность товарного знака ввести потребителя в заблуждение подтверждается или опровергается в конечном итоге только самим рынком при реализации товаров, представляется правомерным предоставление фактических данных о таком заблуждении потребителей при оспаривании регистрации по этому основанию.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.08.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №372569.