

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 27.05.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 373905, поданное компанией Франклин Индастриез Лимитед, Китай (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ELEKTA» по заявке №2006728362/50 с приоритетом от 04.10.2006 было зарегистрировано 10.03.2009 за № 373905 на имя Метрополь Холдингс ЛТД, г. Порт-Луи, Герцог Эдинбургский Авеню, 5, Маврикий (MU), (далее – правообладатель) в отношении товаров 08, 11, 21 и услуг 37 классов МКТУ. В соответствии с описанием заявленного обозначения, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «ELEKTA», представленное классическим шрифтом заглавными буквами в латинице.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.05.2009 против регистрации № 373905, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемая регистрация произведена с нарушением пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «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).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- оспариваемый товарный знак является тождественным товарному знаку «ELEKTA» по свидетельству № 223756, зарегистрированному 04.10.2002 (приоритет

от 26.10.2000) в отношении однородных товаров 08, 11, 21 и услуг 37 классов МКТУ на имя Франклин Индастриез Лимитед, Китай;

- оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение относительно производителя товара, поскольку товарный знак «ELEKTA» приобрел известность в отношении товаров компании Франклин Индастриез Лимитед, Китай, которая производит и ввозит на территорию Российской Федерации широкий ассортимент бытовых товаров, создает сервисные центры по ремонту и обслуживанию техники;

- регистрация оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции со стороны Метрополь Холдингс ЛТД, запрет которого основывается на положениях статьи 10bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция), поскольку правообладатель оспариваемого товарного знака использует репутацию другого лица и получает за счет этого необоснованные преимущества.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о товарных знаках по свидетельствам №№ 373905, 237756 на 2 л. [1];
- письма компании Франклин Индастриез ЛТД, Китай с переводом на 10 л. [2];
- договоры поставки товаров с переводом на 33 л. [3];
- письма дилеров на 6 л. [4];
- счета на оплату товаров с переводом на 89 л. [5];
- государственные таможенные декларации на 77 л. [6];
- сертификаты соответствия на 49 л. [7];
- каталоги продукции на 89 л. [8];
- счета на рекламу на 33 л. [9];
- выдержки из Парижской конвенции на 1 л. [10].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 373905 недействительным полностью, как произведенное в нарушение пункта 3 статьи 6, пункта 1 статьи 7 Закона и статьи 10 bis Парижской конвенции.

Правообладателю в установленном порядке были направлены уведомления от 10.08.2009, 28.01.2010, 07.04.2010 о поступившем возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 373905 и запланированной дате рассмотрения возражения. На заседании коллегии, состоявшемся 18.05.2010, правообладатель отсутствовал и не воспользовался своим правом представления в Палату по патентным спорам отзыва на возражение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки № 2006728362/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.1996 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения или их элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с: товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(2) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово «ELEKTA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 223756 представляет собой словесное обозначение «ELEKTA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Фонетическое и графическое тождество оспариваемого и противопоставленного товарных знаков очевидно.

Оспариваемый товарный знак и товарные знаки [2-3] не имеют смысловых значений, в связи с чем сравнение по семантическому фактору сходства не может быть дана оценка.

Обращение к перечням товаров/услуг, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому и противопоставленному товарным знакам, показало следующее.

Товары 08, 11 и 21 классов МКТУ совпадают, что позволяет констатировать однородность товаров.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для услуг 37 класса МКТУ - ремонт фотоаппаратов, установка и ремонт электроприборов, установка, обслуживание и ремонт компьютеров. Указанные услуги однородны услугам 37 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, а именно - ремонт электробытовой техники и электроники; ремонт аудио- и видеоаппаратуры, поскольку соотносятся как род (вид) - эксплуатационное обслуживание и ремонт бытовой техники, имеют одинаковое назначение - восстановление объектов в их первоначальном виде или их сохранение без изменения их физических или химических характеристик, условиям реализации (сервисные центры) и кругу потребителей (пользователи электробытовой техники и электроники).

При анализе однородности товаров учитывались положения методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 31.12.2009 № 198 (далее – методические

рекомендации). Указанные методические рекомендации не являются нормативным правовым актом, но отражают сложившуюся практику экспертизы. Согласно пункту 3.6 указанных методических рекомендаций степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров или услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Правовая охрана товарного знака «ELEKTA» по свидетельству № 373905 также оспаривается для товаров 09 класса МКТУ по основанию, установленному пунктом 3 статьи 6 Закона.

Как следует из материалов возражения, компания Франклин Индастриез Лимитед является производителем широкого ассортимента бытовой техники и электроники, маркируемой обозначением «ELEKTA» [9]. Продукция снабжается ярлыком, на котором указан производитель - Франклин Индастриез Лимитед, Япония. Лицом, подавшим возражение, представлены необходимые разрешительные документы на выпуск указанной продукции [8], в частности, некоторые сертификаты были получены в 2005-2006 годах, то есть до даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака. Из представленных приложений к сертификатам следует, что производство бытовой техники и электроники осуществлялось, в том числе на заводе Франклин Индастриез Лимитед в Китае, то есть лицом, подавшим возражение. Согласно договорам поставки [4] и письмам организаций поставщиков [5] бытовая техника и электроника, маркируемая товарным знаком «ELEKTA», поставлялась на территорию Российской Федерации в 2004-2006 гг. через ряд уполномоченных импортеров [2]. Представленные лицом, подавшим возражение, документы [5-7] в полной мере подтверждают наличие хозяйственных отношений лица, подавшего возражение, в связи с деятельностью которого товарный знак «ELEKTA» активно используется на территории Российской Федерации и пользуется хорошей репутацией [5].

Поскольку лицо, подавшее возражение, осуществляет свою деятельность на рынке реализации бытовой техники и электроники, то есть в той же области деятельности, к которой относятся товары 09 класса МКТУ, для которых

зарегистрирован оспариваемый товарный знак, маркировка товаров тождественными обозначениями обуславливает высокую опасность смешения производителей товаров и, как следствие, вывод о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

В силу изложенного довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров 09 класса МКТУ и связанных с ним услуг 37 класса МКТУ является обоснованным и правомерным.

Как следует из возражения от 27.05.2009, предоставление правовой охраны товарному знаку «ELEKTA» по свидетельству № 373905 оспаривается, кроме того, по мотивам его несоответствия требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции. Относительно указанных доводов, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что рассмотрение вопросов признания действий правообладателя актом недобросовестной конкуренции осуществляется антимонопольным органом или судом в соответствии с их компетенцией.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.05.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 373905 недействительным полностью.