

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 09.10.2007, поданное компанией ДаймлерКрайслер АГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №881757, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №881757 изобразительного знака, зарегистрированного 18.11.2005 в Международном бюро ВОИС на имя компании SANY Group Co., Ltd, Китай (далее - правообладатель), была предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый изобразительный знак по международной регистрации №881757 представляет собой композицию, состоящую из трех геометрических фигур черного цвета, по форме напоминающих цифру 1 (единицу), расположенных на фоне окружности. Фигуры образуют треугольник, при этом они не соединены между собой и не касаются друг друга, образуя в центре композиции пространство в виде светлого круга. Комбинация геометрических фигур в целом напоминает лопасти пропеллера, при этом углы фигур проходят через окружность, деля ее на три равных сегмента (правый, левый и нижний).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.10.2007, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации изобразительному знаку по международной регистрации № 881757 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 изобразительный знак по международной регистрации №881757 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 12 класса МКТУ, а именно:

- международная регистрация № 2R 212728 [1];
- свидетельство №32837 [2];
- свидетельство №32835 [3];
- свидетельство №42153 [4].

В возражении указано, что все противопоставленные знаки представляют собой изображение круга с трехлучевой звездой внутри [1], [2], [4] или трехлучевой звезды [3], 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 круга), сочетания цветов и тонов (черно-белое цветовое сочетание).

Однородность товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый изобразительный знак и противопоставленные знаки [1] - [4], является очевидной и не нуждается в дополнительном анализе.

В возражении отмечено, что лицо, подавшее возражение, является одной из старейших в мире автомобильных компаний и ведет свою историю с 80-х годов XIX века, а 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, 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 знак по международной регистрации №881757 может быть воспринят потребителями как товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, и, тем самым, введению потребителей в заблуждение относительно производителя товаров 12 класса МКТУ.

В возражении также указано, что регистрация изобразительного знака по международной регистрации № 881757 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 предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации изобразительному знаку по международной регистрации №881757 недействительным для всех товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. копия регистрации товарного знака №881757 на 3л.[5];

2.копии регистраций знаков, принадлежащих компании ДаймлерКрайслер, зарегистрированных на территории Российской Федерации, на 20л.[6];

3.перевод перечня товаров противопоставленной международной регистрации №212728 на 2 л.[7];

4. копия публикации из книги «Энциклопедия знаков и символов» ВЕЧЕ-АСТ, Москва, 1996, с.269-270 на 3л.[8];

5. копия публикации из журнала Business Week от 04.08.2003 на 6л.[9];

6. копия публикации из книги БРЕНДИНГ: новые технологии в России, В.Н. Домнин, Питер, 2004, на 4л.[10];

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.[11];

8. копия публикации из книги «Рождение брэнда, практическое руководство», Дан Герман, М., Гелеос, 2004 на 5л. [12];

9. копия брошюры, посвященной истории компании и ее товарных знаков и копия брошюры «DaimlerChrysler в России» на 35л. [13];

10. копия публикации из журнала «Компания» (№11 от 11.04.2005) на 10л.[14];

11. копия публикации из книги «Брендинг: новые технологии в России», 2-е издание, В.Н. Домнин, Питер, 2004 на 6л.[15];

12. копия страниц с сайта [www.mercedes-benz.ru](http://www.mercedes-benz.ru) на 12л.[16];

13.результаты поиска в сети Интернет в поисковом ресурсе Яндекс по запросу «трехлучевая звезда» на 3л.[17];

14. перечень регистраций товарного знака в виде трехлучевой звезды в круге на 9л. [18];

15.копия свидетельства о регистрации товарного знака в виде трехлучевой звезды в круге (№000140335) на 12л.[19];

16. копия свидетельства о регистрации товарного знака в виде трехлучевой звезды в круге (№000140277) на 15л.[20];

17. копия свидетельства о регистрации товарного знака в виде трехлучевой звезды в круге (000140400) на 13л.[21].

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 знака с противопоставленными [1]-[4] знаками по всем признакам сходства изобразительных товарных знаков, сделал вывод об отсутствии тождества или сходства до степени смешения сравниваемых знаков и, как следствие, неспособности оспариваемого изобразительного знака по международной регистрации №881757 ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В отзыве отмечено, что круг (окружность) является одной из наиболее распространенных геометрических фигур, используемых в автомобилестроении, в силу чего нет оснований рассматривать данную форму в качестве элемента, оказывающего какое-либо значительное влияние на общее восприятие товарного знака, либо в качестве определяющего элемента при оценке сходства или различия сравниваемых товарных знаков, при этом, кроме указания на трехлучевую звезду в качестве основного элемента всех противопоставленных знаков, никакого анализа внешней формы знаков в возражении не приведено.

Вместе с тем, о различии в образах, создаваемых внешней формой знаков и вписанных в них геометрических фигур (трехлучевая звезда и комбинация из трех фигур, напоминающих по форме единицу), свидетельствует наличие разных кодов Международной классификации изобразительных элементов товарных знаков, принятых в соответствии с Венским соглашением 1973 года, которое используется в ходе регистрации обозначений.

Хотя в возражении отмечено сходство смыслового значения сравниваемых обозначений, однако, поскольку комбинация из трех фантазийных фигур в оспариваемом знаке не является трехлучевой звездой в

круге, символизирующей руль автомобиля, никакого сходства по данному критерию между рассматриваемыми обозначениями нет.

Что касается черно-белого цветового сочетания, характерного для всех рассматриваемых обозначений, то его следует признать нейтральным, не несущим никакой нагрузки с точки зрения сходства или различия обозначений.

В отзыве указано, что в возражении отсутствует анализ однородности товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленные знаки, вместе с тем, несмотря на некоторые формальные совпадения в терминологии, назначение, использование, способ сбыта и потенциальные потребители товаров, маркированных сравниваемыми знаками, принципиально различны, что исключает вероятность смешения этих товаров рядовыми потребителями.

В отзыве подчеркнуто, что ссылка лица, подавшего возражение, на недобросовестную конкуренцию со стороны правообладателя несостоятельна, в частности в силу того, что в сбыте, к примеру, бетононасосов, производитель строительной техники вряд ли получит какое-либо преимущество от сходства с популярным логотипом легковых автомобилей, кроме того, владельцы оспариваемого и противопоставленных знаков являются известными в своих областях деятельности компаниями, каждая из которых пользуется определенной репутацией у своего сложившегося круга потребителей.

На основании вышеизложенных доводов правообладатель высказал просьбу оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации изобразительного знака по международной регистрации №881757.

К отзыву приложены:

- информация о компании СЭНИ Групп Ко., Лтд и ее продукции с переводом на русский язык с официального сайта компании на 9л.;

- копия спецификации №5 к контракту SANY PSK2007 10 от 30.05.06 на 1л.;

- фотографии павильона и техники СЭНИ Групп на международной выставке в 2007 году в Москве на 7л.;

- фотографии церемонии открытия всемирного показа бетононасоса на грузовом автомобиле на 3л.;

- фотографии техники СЭНИ на международных выставках Bauma 2007 году и CONEXPO в 2008 году на 2л.

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

С учетом даты (18.11.2005) международной регистрации №881757 в МБ ВОИС, правовая база для оценки ее охраноспособности 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 знак, как указано выше, представляет собой композицию, состоящую из трех геометрических фигур черного цвета, по форме напоминающих цифру 1 (единицу), расположенных на фоне окружности. Фигуры образуют треугольник, при этом они не соединены между собой и не касаются друг друга, образуя в центре композиции



пространство в виде светлого круга. Комбинация геометрических фигур в целом напоминает лопасти пропеллера, при этом углы фигур проходят через окружность, деля ее на три равных сегмента (правый, левый и нижний).

Все противопоставленные знаки являются изобразительными, знаки [1], [2], [4] 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.

Знак [2] выполнен со сплошной черной заливкой внутри звезды, в знаках [1], [4] имеется прорисовка граней трехлучевой звезды, а за счет инверсности черного и белого цветов создается эффект объемности изображения.

Знак [3] выполнен в виде трехлучевой звезды с ярко выраженным центром и с прорисовкой граней, при этом общий фон звезды за счет комбинации черных и белых пятен имеет серый цвет.

Противопоставленные товарные знаки [1]-[4] зарегистрированы в отношении товаров 12 класса МКТУ, которые являются однородными товарам 12 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации оспариваемой международной регистрации №881757, поскольку эти товары объединены родовым понятием «транспортные средства» и относятся одни к другим как категории род - вид.

Вместе с тем вывод об однородности товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, не является достаточным основанием для признания этих знаков сходными до степени смешения.

В результате сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] - [4] установлено следующее.

Вопреки утверждению лица, подавшего возражение, о сходстве их внешней формы в виде трехлучевой звезды внутри геометрической фигуры, следует указать, что, несмотря на то, что внешний контур сравниваемых знаков, представляет собой окружность, кроме противопоставленного товарного знака [3], общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых знаков различно, поскольку формируется благодаря вписанным в этот внешний контур различным фигурам. Так, фигура, образованная из комбинации трех геометрических фигур черного цвета, по форме напоминающих цифру 1 (единицу), 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] создают различные графические образы, влияющие на восприятие внешней формы и формирование общего зрительного впечатления.

Противопоставленный знак [3] также не может быть признан сходным с оспариваемым знаком по международной регистрации № 881757, поскольку они значительно различаются по внешней форме и общему образу, который формируется при их восприятии.

Следует также указать, что противопоставленные знаки [1] - [4], в отличие от оспариваемого знака, который не имеет вертикальной симметрии, зеркально симметричны относительно вертикальной оси.

Нельзя признать обоснованным вывод лица, подавшего возражение, о сходстве смыслового значения сравниваемых обозначений, поскольку образ, представленный противопоставленными знаками [1], [2], [4], вызывает ассоциации с рулем автомобиля, знак [3], представляющий собой объемную трехлучевую звезду, может ассоциироваться только со звездой, а оспариваемый знак ассоциируется с лопастями пропеллера.

В силу изложенного можно сделать вывод, что оспариваемая международная регистрация не ассоциируется с противопоставленными знаками [1] - [4] и не сходна с ними до степени смешения, следовательно,

предоставление знаку правовой охраны на территории Российской Федерации является правомерным.

Как следует из возражения, предоставление правовой охраны изобразительному знаку по международной регистрации № 881757 оспаривается, кроме того, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 12 класса МКТУ.

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

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, материалов [8]-[17], которые подтверждают известность компании ДаймлерКрайслер и принадлежащих ей товарных знаков в виде изображения трехлучевой звезды в круге, то эти материалы не содержат информации, достаточной для вывода об устойчивой ассоциативной связи оспариваемого знака по международной регистрации № 881757 с указанной компанией, которая возникла в сознании потребителя на дату регистрации.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №881757 предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона.

В отношении довода лица, подавшего возражение, что регистрация изобразительного знака по международной регистрации №881757 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 на территории Российской Федерации международной регистрации №881757 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 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 международной регистрацией оспариваемого знака и предоставления ему правовой охраны на территории Российской Федерации, 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 09.10.2007 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №881757.**