

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 № 4520, рассмотрела возражение от 17.10.2008, поданное компанией СРС Индастриз Юэроп БВБА, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 355058 в отношении всех товаров указанных в перечне регистрации, при этом установила следующее.

Товарный знак по заявке № 2007733336/50 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.05.2008 за № 355058 на имя ООО «Автомикс», Московская область, г.Химки-11 (далее - правообладатель), в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 17 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, состоящее из букв «CRC», вписанных в усеченный овал. В последнюю букву «С» вписано изображение глобуса. Транслитерация «СРС». Элемент «CRC» является неохраняемым.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.10.2008 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом п.1 статьи 7, п.3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2002г. (далее - Закон), и статьей 6-septies Парижской конвенции об охране промышленной собственности.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак является сходным до степени смешения с международной регистрацией № 797693, произошедшей ранее на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров;

- словесные элементы рассматриваемых товарных знаков идентичны по фонетическому и графическому критериям;

- комбинированные товарные знаки отличаются только цветовым решением «CRC» по международной регистрации № 797693 (в черно-белом исполнении) и «CRC» по свидетельству № 355058 (в красно-белом цветовом исполнении);

- регистрация знака по международной регистрации на черном фоне дает ей право на использование данного знака на фоне любого цвета;

- товары 01, 02, 03 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 355058, являются однородными товарами 02 и 03 классов МКТУ перечня международной регистрации № 797693;

- товары 04 класса МКТУ в перечне товарного знака по свидетельству № 355058 являются тождественными товарами знака по международной регистрации № 797693;

- товары 19 класса МКТУ знака по международной регистрации и товары 17 класса МКТУ, также должны рассматриваться как однородные, так как один из вариантов их использования может иметь одно и тоже предназначение: «покрытия содержащие полиуретан» могут использоваться для устранения утечек (например, просачивания воды через стены);

- СРС Индастриз никогда не предоставляла ООО «Автомикс» согласия на подачу или регистрацию комбинированного товарного знака «CRC» на свое имя. Напротив, такие действия прямо запрещены дистрибуторским контрактом;

- по мнению компании СРС Индастриз тождество комбинированных знаков «CRC» по международной регистрации № 797693 и «CRC» по свидетельству № 355058 будет вызывать смешение в сознании рядового

потребителя относительно производителя товаров под этими знаками, а также самих товаров;

- компания СРС Индастриз поставляет обширный спектр товаров по обслуживанию и уходу за автомобилями в Россию, включая товары, специально предназначенные для реализации и использования в этой стране. Товары СРС Индастриз в России поступали к широкой сети субдистрибуторов через компанию ООО «Автомикс». С 2008 года компания СРС Индастриз поставляет свои товары субдистрибуторам напрямую (нарушение п.3 ст.6 Закона).

Также заявителем отмечено что 24 января 2005 года между компанией лица, подавшего возражение, и ООО «АВТОМИКС» был подписан дистрибуторский контракт, который включает пункт, согласно которому «Дистрибутор обязуется не регистрировать никакие подобные торговые марки или использовать права собственности Принципала от своего имени в пределах Территории [Территории Российской Федерации] и вне ее границ»(нарушение 6 septies Парижской конвенции).

Также 10 января 2007 года в Реестр международных знаков ВОИС была внесена запись об изменении организационно-правовой формы лица, подавшего возражение, тем не менее, правообладателем осталась та же компания.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «CRC» по свидетельству №355058 в отношении всех товаров, приведенных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие документы:

- копия публикации товарного знака по свидетельству №355058 на 1л.[ 1];
- копия публикации международной регистрации № 797693 на 1л.[2];
- образцы упаковок продукции, снабженные знаком «CRC»(международной регистрации № 797693) на 10 л.[3];

-копии контрактов между СРС Индастриз и ООО «Автомикс» за 2005 и 2006 гг.на 35л.[4];

- документы о внесении изменений в организационно-правовую форму заявителя на 2л.[5].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв и дополнение к нему, в котором выразил несогласие с доводами возражения, мотивируя это следующим:

- товарный знак «CRC» №355058 зарегистрирован в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 17 классов МКТУ, не являющихся в основном однородными товарам 02, 03, 04, 19 классов МКТУ международной регистрации № 797693;

- обозначение «CRC» не имеет различительной способности, так как оно включено в товарный знак как неохраняемый элемент;

- поскольку обозначение «CRC» не было зарегистрировано в отношении товаров оспариваемого товарного знака № 355058, ни в России ни в каких-либо других странах, следовательно регистрация не может считаться произведенной в нарушение исключительных прав на ранее существовавший знак.

На основании изложенного правообладатель считает, что данное возражение не содержит оснований для его удовлетворения и просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «CRC» по свидетельству № 355058.

К отзыву приложены документы:

- распечатки о «Полиуретановых покрытиях» на 2л [6].

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

С учетом даты подачи заявки (29.10.2007) правовая база для оценки охранных способностей оспариваемого товарного знака включает в себя 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 рег.№4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

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.

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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; 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 заявленаом обозначении.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)-(в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а)-(в) настоящего пункта, 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.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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 со статьей 6 *septies* если агент или представитель того. Кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №355058, представляет собой сочетание букв «CRC», выполненное на красном фоне стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита белого цвета, внутри последней буквы «С» изображен глобус. Сочетание букв «CRC» является неохраняемым [7].

Противопоставленный знак по международной регистрации №797693 представляет собой сочетание букв «CRC», выполненное на черном фоне

стандартным шрифтом, буквами латинского алфавита белого цвета, внутри последней буквы «С» изображен глобус [8].

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «CRC» по свидетельству №355058 и противопоставленного знака «CRC» по международной регистрации №797693 показал следующее.

Противопоставленный знак [8] представляет собой изображение, совпадающее с оспариваемым товарным знаком во всех элементах. Незначительное отличие их между собой заключается только в использовании различной цветовой гаммы, а именно: в [7] – красно-белой, в [8]- черно-белой.

Исключение из правовой охраны букв «CRC» оспариваемой регистрации №355058 не влияет на общее зрительное впечатление и высокую степень возможности смешения знаков на рынке.

Следовательно можно сделать вывод о приближении к тождеству сравниваемых обозначений.

Товары 01, 02, 03 классов МКТУ однородны товарам 02, 03 классов МКТУ, указанным в международной регистрации № 797693, поскольку они представляют собой препараты антисептического назначения, предохранения от ржавчины, препараты для обезжиривания, удаления нагара и выведения пятен, следовательно, имеют одно назначение, состав и условия применения.

Товары 04 класса МКТУ в перечнях сравниваемых знаков являются однородным, поскольку объединены одним родовым понятием – «смазочные материалы».

Товары 17 класса МКТУ указанные в оспариваемой регистрации и товары 19 класса МКТУ в перечне противопоставленной международной регистрации №797693 корреспондируют и являются однородными, поскольку относятся к химическим составам, имеющим одинаковые свойства и назначение – герметизация, устранение утечек. Что подтверждается документами [6].

Сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков и однородность товаров, для маркировки которых предназначены сравниваемые обозначения, позволяет сделать вывод о неправомерности регистрации товарного знака по свидетельству № 355058 в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 17 класса МКТУ, указанных в перечне, свидетельства произведенной в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона.

Довод возражения о том, что длительное присутствие на российском рынке компании СРС Индастриз может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о широкой известности российскому потребителю товаров маркированных товарным знаком «CRC» по свидетельству № 355058, которые позволили бы сделать вывод о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака «CRC» с вышеуказанной компанией.

Таким образом, как следует из вышеуказанного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не удовлетворяет требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, является недоказанным.

Что касается статьи 6 septies Парижской конвенции, права у лица подавшего возражения, на этот же товарный знак в стране-участнице Парижской конвенции (Бельгия) возникли 05.12.2002 с присвоенным ему номером №797693.

Согласно дистрибуторскому контракту, заключенному 24 января 2005 г. между компаниями N.V. CRC Industries Europe S.A. и ООО «АВТОМИКС», ООО «АВТОМИКС» является дистрибутором указанной выше компании. Исходя из этого контракта «Дистрибутор обязуется не регистрировать никакие подобные торговые марки или использовать права собственности Принципала от своего имени в пределах (Территории Российской Федерации) и вне ее границ»[6].

Окончание действия дистрибуторского контракта приходилось на 29 октября 2007 года. То есть дата подачи на регистрацию оспариваемого товарного знака приходилась на момент действия этого контракта. При этом правообладателем знака [7] не были предоставлены доказательства, оправдывающие действия по подаче заявки на регистрацию товарного знака «CRC».

Таким образом, изложенные обстоятельства дают основания считать требования лица, подавшего возражение, о признании регистрации № 355058 недействительной, как противоречащей требованиям статьи 6-septies Парижской Конвенции, обоснованными.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 17.10.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №355058 недействительным полностью.**