

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 03.04.2007, поданное компанией ХАУРАТОН ГмбХ унд Ко КГ., Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации №310114 товарного знака по заявке №2004712869/50, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004712869/50 с приоритетом от 10.06.2004 зарегистрирован 07.07.2006 (свидетельство №310114) на имя Общества с ограниченной ответственностью Производственно-коммерческая фирма «КОНВЕЛД», г. Химки (далее – правообладатель) в отношении товаров 19 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «ХАУРАТОН» и «HAURATON», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.04.2007 выражено мнение лица, подавшего возражение о том, что регистрация №310114 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак воспроизводит часть фирменного наименования немецких фирм ХАУРАТОН ГмбХ унд Ко. КГ, Веркштрассэ 13 + 14, 76437 Раштатт, Германия и ХАУРАТОН БЕТОНВАРЕНФАБРИК

ГмбХ и Ко. КГ, Веркштрассэ 13 + 14, 76437 Раштатт, Германия, получивших право на эти наименования ранее даты поступления заявки на оспариваемый товарный знак в отношении товаров и услуг;

- товары 19 и услуги 35, 37, 42 классов МКТУ оспариваемого товарного знака относятся к строительству и строительным работам, являются однородными товарам и услугам лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака «Nauraton» по международной регистрации №670838.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации №310114 товарного знака «ХАУРАТОН НАURATON» недействительной в отношении всех указанных в регистрации товаров и услуг.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- копии Сертификата соответствия ГОССТРОЙ РОССИИ [1];
- копия гигиенического сертификата [2];
- распечатки с сайта компании [3];
- распечатка, подтверждающая дату создания сайта [4];
- распечатки сети Интернет [5].

На заседании коллегии 03.10.2007 были представлены:

- выписка из торгового реестра г. Рамштатт о регистрации компании Nauraton [6];

- свидетельство о регистрации юридического лица ООО «Хауратон» [7].

Кроме того, на заседании коллегии 24.10.2007 лицом, подавшим возражение, были представлены следующие дополнительные материалы:

- заявка на участие в выставке «БАТИМАТ Санкт-Петербург 2000» 25-28 октября 2000, счет на оплату участия [8];

- документы, подтверждающие поставку товаров, маркированных товарными знаками «FASERFIX» и «RECYFIX» [9];

- переписка с фирмой ООО «Стандартпарк», Москва [10];

- документы, подтверждающие поставку товаров, маркированных товарными знаками «FASERFIX» и «RECYFIX» фирме «Лес Парк Сервис», Санкт-Петербург [11];

- документы, подтверждающие участие в выставке «МОСБИЛТ/БАТИМАТ 2001», Москва 10-13 апреля 2001 г., счета, фотографии [12];

- публикация фирмы «БиКомс автоматик» [13];

- сертификат качества фирмы Hauraton, поручение на сертификацию товаров в России [14];

- контракт от 22.03.2001 на покупку товаров фирмы Hauraton российской компанией ООО «Стандартпарк», Москва [15];

- заказы на поставку товаров фирмы «Лес Парк Сервис», Санкт-Петербург, Свидетельство о происхождении товара; счета, товарно-транспортные накладные (экспедитор «ЛЛС Тим ГмбХ Интерн.»); подтверждение заказов, деловая переписка [16];

- образцы Генеральной сертификации поставляемых товаров; деловая переписка [17];

- заказы на поставку товаров фирмы ООО «Элания», Москва; Сертификат происхождения товара; счета, товарно-транспортные накладные; подтверждения заказов, деловая переписка [18];

- документы, подтверждающие участие в выставке «БАТИМАТ 2003, Санкт-Петербург», 1-13 сентября 2003 г., счета [19];

- прайс-лист фирмы ООО «Стандартпарк», Москва, включающий товары фирмы HAURATON [20];

- сертификат соответствия Госстроя России на продукцию, маркированную знаками «FASERFIX» и «RECYFIX», производства фирмы Hauraton Betonearenfabrik GmbH & Co. KG, Германия [21];

- контракт (№3 от 10.01.2003) на покупку товаров фирмы Hauraton российской компанией ООО «Стандартпарк», Москва [22];

- документы, подтверждающие участие в выставке «МОСБИЛТ/БАТИМАТ 2004», Москва 6-9 апреля 2004 г., счета, фотографии [23];

- контракт (№6 от 31.03.2004) на покупку товаров фирмы Hauraton российской компанией ООО «Стандартпарк», Москва [24];

- публикации в журналах «Формула строительства» №6 июнь 2004 г., «Современный дом» №5 за 2004 г. июнь-июль [25];

- прайс-лист на оборудование фирмы HAURATON от компании «ДВС+» [26];

- документы, подтверждающие участие в выставке «МОСБИЛТ» 2005», Москва 4-7 апреля 2005 г., заявка, счета, фотографии [27];

- заказ, подтверждение заказа на поставку товаров фирме «ГИДРОЛИКА ЛТД.», Краснодар; Свидетельство о происхождении товара; счета и подтверждение оплаты; товарно-транспортная накладная [28];

- буклет товаров «FASERFIX» и «RECYFIX» производства Hauraton [29];

- документ об участии в выставке «МОСБИЛТ 2006», апрель 2006 г. [30];

- статья из журнала «Формула строительства» за апрель и июнь 2004 г. [31];

- статья из журнала «Стройинформ» за 2004 [32].

Правообладатель товарного знака №310114, ознакомленный в установленном порядке с возражением и дополнительными материалами, свой отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета 10.06.2004 заявки №2004712869/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности (далее - Парижская конвенция), Закон 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 (далее -Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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.

Согласно статье 8^a) Парижской конвенции фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №310114 представляет словесное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «ХАУРАТОН» и «HAURATON», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 19 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Слово «HAURATON» и его транслитерация «ХАУРАТОН» не являются лексическими единицами какого-либо языка и носят фантазийный характер.

Как следует из представленных лицом, подавшим возражение, материалов (приложения [9], [11], [16], [18]), немецкая компания ХАУРАТОН ГмбХ унд Ко. КГ, начиная с 2000 года, т.е. до даты подачи заявки №2004712869/50, поставляет на территорию Российской Федерации товары, маркированные обозначениями «FASERFIX», «RECYFIX». Среди этих товаров изделия из бетона, устройства поверхностного водоотвода, такие как водосточные желоба (каналы), водостоки, а также щелевые решетки, сетки, крышки, мусорные корзины. Следует отметить, что на товары, маркированные обозначениями «FASERFIX», «RECYFIX», компанией Hauraton Betonwarenfabrik GmbH & Co. KG, переименованной в 2006 году согласно учредительным документам [6] в компанию ХАУРАТОН ГмбХ унд Ко. КГ, на территории Российской Федерации в начале 2004 года получены сертификаты соответствия [1], [2].

Компания ХАУРАТОН ГмбХ унд Ко. КГ хорошо известна в России до даты приоритета оспариваемого товарного знака благодаря участию с 2000 года в выставках «БАТИМАТ», проводимых в Москве (приложения [8], [12], [19], [23]).

Сведения о компании ХАУРАТОН ГмбХ унд Ко. КГ и производимой ею продукции, маркированной обозначениями «FASERFIX», «RECYFIX», «DASHFIX», содержатся также в сети Интернет (приложения [3], [5]).

Таким образом, материалы, представленные лицом, подавшим возражение, свидетельствуют об известности компании ХАУРАТОН ГмбХ унд Ко. КГ и поставляемых ею товаров, маркированных такими обозначениями как «FASERFIX», «RECYFIX», на территории Российской Федерации. Указанные товары являются однородными части товаров 19 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №310114, а именно, «бетон, желоба водосточные, клапаны водопроводных труб [за исключением металлических и пластмассовых], клапаны дренажных труб [за исключением металлических и пластмассовых], лотки дренажные неметаллические, ответвления для

трубопроводов, трубопроводы напорные, трубы водопроводные, трубы водосточные, трубы дренажные неметаллические, трубы жесткие, трубы керамические, элементы из бетона».

Относительно услуг, указанных в перечне оспариваемой регистрации №310114, в частности, услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров, в частности строительных материалов, указанных для класса 19 (для третьих лиц)» необходимо отметить, что данные услуги корреспондируют с товарами 19 класса МКТУ.

Применение товарного знака «HAURATON ХАУРАТОН» ООО «Производственно-коммерческой фирмой «КОНВЕЛД» на указанных выше товарах и использование его для услуг 35 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя указанных выше товаров и услуг, поскольку у потребителя напрямую будет возникать ассоциации с компанией ХАУРАТОН ГмбХ & Ко. КГ, следовательно, регистрация №310114 нарушает положения пункта 3 статьи 6 Закона. В отношении иных товаров и услуг аналогичный вывод сделать не представляется возможным, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлено соответствующих доказательств. В этой связи довод о введении потребителя в заблуждение в отношении производителя иных строительных материалов не может быть признан убедительным.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

Как правомерно отмечено лицом, подавшим возражение, словесные элементы оспариваемого товарного знака «ХАУРАТОН HAURATON» по свидетельству №310114 тождественны части фирменного наименования компании Hauraton Betonwarenfabrik GmbH & Co KG (Хауратон Бетонваренфабрик ГмбХ & Ко КГ), зарегистрированной в торговом реестре г. Раштатт, Германия 23.02.1987. Согласно торговому реестру наименование компании было изменено 28.02.2006 на HAURATON GmbH & Co. KG (ХАУРАТОН ГмбХ & Ко. КГ). Таким образом, согласно дополнительным

материалам [6], [9], [11], [16], [18] компания ХАУРАТОН ГмбХ & Ко. КГ получила право на фирменное наименование в отношении товаров 19 класса МКТУ, относящихся к дренажному оборудованию, таких как «изделия из бетона, устройства поверхностного водоотвода, такие как водосточные желоба (каналы), водостоки, а также щелевые решетки, сетки, крышки, мусорные корзины» с 23.02.1987, т.е. раньше приоритета оспариваемого товарного знака «ХАУРАТОН НАURATON».

Учитывая изложенное, доводы лица, подавшего возражение, являются обоснованными в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №310114 положениям, предусмотренным пунктом 3 статьи 7 Закона в отношении части товаров, однородных товарам 19 класса МКТУ, указанным в регистрации - «бетон, желоба водосточные, клапаны водопроводных труб [за исключением металлических и пластмассовых], клапаны дренажных труб [за исключением металлических и пластмассовых], лотки дренажные неметаллические, ответвления для трубопроводов, трубопроводы напорные, трубы водопроводные, трубы водосточные, трубы дренажные неметаллические, трубы жесткие, трубы керамические, элементы из бетона».

Таким образом, Палата по патентным спорам установила, что регистрация товарного знака «НАURATON ХАУРАТОН» по свидетельству №310114 в отношении части товаров 19 и услуг 35 классов МКТУ противоречит пункту 3 статьи 6 Закона и пункту 3 статьи 7 Закона.

По завершении заседания коллегии в Палату по патентным спорам поступило особое мнение лица, подавшего возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- компания «Хауратон» действует с 1987 года, о чем свидетельствует имеющаяся в деле выписка из коммерческого реестра компаний;

- компания «Хауратон» известна в России на протяжении многих лет, по крайней мере, с 2000 года, в том числе благодаря участию в строительных выставках, проводимых в России;

- компания «Хауратон» имеет возрастающий объем продаж в России, который в 2005 году составил 717534 Евро. Также компания имеет свое подразделение в России – ООО «Хауратон», зарегистрированное раньше даты подачи оспариваемого товарного знака;

- компания имеет международную регистрацию №670838 на знак «HAURATON», воспроизводящий фирменное наименование компании и получивший правовую охрану во многих странах мира, в то время как в России ему отказано в предоставлении правовой охраны со ссылкой на оспариваемый товарный знак;

- компания имеет свой сайт в Интернете – www.hauraton.ru, что также свидетельствует об известности компании российскому потребителю;

- согласно имеющимся у лица, подавшего возражение, сведениям, у Роспатента уже выработаны определенные подходы при оценке однородности товаров 19 класса, о чем свидетельствуют соответствующие решения Палаты по патентным спорам;

- поскольку товары, производимые лицом, подавшим возражение, относятся к области строительства, то их необходимо признать однородными со всеми товарами и услугами, указанными в перечне оспариваемого товарного знака;

- примером аналогичного подхода может служить решение Арбитражного суда г. Москвы от 17.10.2003, а также решение Апелляционной Палаты от 31.03.2003;

В качестве дополнительных материалов к особому мнению приложены:

- распечатка из сети Интернет;

- решение Палаты по патентным спорам от 22.10.2007, касающееся обозначения по заявке №2005710984/50;

- постановление арбитражного суда г. Москвы от 17.10.2003 по делу №А40-22834/03-94-246, касающееся товарного знака по свидетельству №212297;

- решение Апелляционной палаты от 31.03.2003, касающееся товарного знака по свидетельству №212297.

Проанализировав доводы особого мнения, Палата по патентным спорам сообщает, что указанные доводы особого мнения не содержат какой-либо иной информации, отличающейся от информации, изложенной в материалах возражения. Относительно ссылки лица, подавшего возражение, на решения компетентных органов, касающиеся иных товарных знаков и обозначений, необходимо отметить, что в Палате по патентным спорам делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а практика прецедентов отсутствует.

Учитывая изложенное, Палата по Патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.04.2007, признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ХАУРАТОН HAURATON» по свидетельству №310114 недействительной частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров и услуг: