

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.02.2006, поданное компанией Шу Фэшн Групп ЛОРЕНЦ АГ, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «RIHARD HÖGL» по свидетельству № 276321, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «RIHARD HÖGL» по заявке №2003715451/50 с приоритетом от 11.08.2003 зарегистрирован 08.10.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве товарного знака за № 276321 на имя компании ЗЕ АЛЬБА КОРПОРЕЙШН ЛТД «ЗЕ АЛЬБА АГ», Постфач 1618, Ам Шранген Вег 14, ФЛ-9440 Вадуц, Лихтенштейн, в отношении товаров 16, 18, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне. Согласно договору, зарегистрированному 13.12.2005 за №РД0004887, товарный знак уступлен компании Дабл В Корпорэйшн, Постфач 1618, Ам Шранген Вег 14, ФЛ-9440 Вадуц, Лихтенштейн (далее – правообладатель).

Товарный знак «RIHARD HÖGL» является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.02.2006, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 276321 недействительной полностью как произведенную в нарушение требований пункта 3 статьи 6, пунктов 1 и 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку существует более ранняя международная регистрация № 688989 знака на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки сходны до степени смешения по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства;

- семантическое сходство обусловлено совпадением одного из элементов, а именно фамилии «HÖGL», на который падает логическое ударение;

- знаки сходны до степени смешения по фонетическому критерию, поскольку имеет место полное вхождение охраняемого элемента противопоставленного знака в оспариваемый знак. При этом указанная часть является наиболее сильным элементом;

- оспариваемый знак и охраняемый элемент противопоставленного знака выполнены одинаковыми печатными заглавными буквами латинского алфавита, в черно-белой цветовой гамме, что обуславливает зрительное сходство;

- товары 16, 18, 25 класса МКТУ, включенные в оспариваемую регистрацию, являются однородными товарам 25 класса МКТУ противопоставленного знака;

- словесные элементы оспариваемого знака (транслитерация – Рихард Хегель) являются именем и фамилией сына основателя компании лица, подавшего возражение, который отвечал за направление, связанное с производством и реализации товаров, маркированных этим обозначением на российском рынке;

- г-н Рихард Хегель не предоставлял согласие на использование своего имени и фамилии в качестве товарного знака правообладателю;

- существует вероятность смешения оспариваемого знака со знаком и товарами лица, подавшего возражение, «и, как следствие, введение в заблуждение потребителя относительно товара его изготовителя».

К возражению приложены копии материалов, подтверждающих доводы возражения на 81 л.

Правообладатель, ознакомленный надлежащим образом с материалами возражения, отзыв в Палату по патентным спорам не представил.

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

С учетом даты приоритета заявки (11.08.2003) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого 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 № 32, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322, введенные в действия с 10.05.2003 (далее — Правила).

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

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителя или места происхождения, которое не соответствует действительности (п. 2.3 (2.1) Правил).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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.

Согласно пункту 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные фамилии, имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету и факсимиле известного да дату подачи заявки лица без согласия этого лица или его наследника.

Согласно пункту 2.2 Правил ППС возражения, а также прилагаемые к ним материалы представляются на русском или другом языке. Если возражение и прилагаемые к нему материалы представляются на другом языке, к ним

прилагается их перевод на русский язык, подписанный лицом, подавшим возражение, или его патентным поверенным.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона необходимо отметить следующее. Лицо, подавшее возражение, обосновывая указанное мнение, утверждает, что оспариваемый знак является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком, а их товары однородны.

Оспариваемый товарный знак «RIHARD HÖGL» является словесным и выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак является комбинированным и представляет собой композицию, состоящую из слова «HÖGL», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, где над буквой «O» расположена черта. Справа от указанного словесного элемента расположен знак ®, выполненный более мелким шрифтом. Под словом «HÖGL» расположено словосочетание «Shoe Fashion», выполненное буквами латинского алфавита, где начальные буквы слов заглавные, а остальные строчные, стилизованным шрифтом более мелким, чем слово «HÖGL».

Анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал следующее.

Следует отметить, что буквы «Ö» и «O» с черточкой обозначают один и тот же звук. Как утверждает лицо, подавшее возражение, оспариваемый товарный знак состоит из имени и фамилии, где доминирующим элементом является фамилия, написание которой сходно с написанием единственного охраняемого элемента противопоставленного знака. Различие, заключающееся в наличии в противопоставленном знаке других словесных элементов, не имеет решающего значения для вывода об отсутствии фонетического сходства, поскольку указанные словесные элементы не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

Следует отметить, что слово «HÖGL» противопоставленного знака относится к изобретенным обозначениям, а оспариваемый знак состоит из имени и фамилии. Отмеченное не позволяет оценить рассматриваемые знаки в полной мере по семантическому критерию сходства.

Таким образом, анализ сопоставляемых обозначений показал, что они ассоциируются друг с другом за счет включения в их состав фонетически тождественного слова в качестве «сильного» элемента.

В отношении однородности товаров необходимо отметить следующее.

Товары 25 класса МКТУ «обувь, сапоги» противопоставленного знака однородны товарам 25 класса МКТУ оспариваемого знака, относящимся к родовому понятию «обувь».

Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком, и они предназначены для маркировки однородных товаров, которые имеют одно и то же назначение, одни и те же условия реализации и круг потребителей, т.е. для однородных товаров. Отмеченное позволяет признать довод возражения о несоответствии оспариваемого знака «RIHARD HÖGL» требованиям пункта 1 статьи 7 Закона обоснованным.

В отношении довода возражения о несоответствии товарного знака «RIHARD HÖGL» пункту 3 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака тождественных фамилии, имени известного до даты подачи заявки лица.

Из изложенного в возражении можно сделать вывод о том, что рассматриваемое обозначение «RIHARD HÖGL» в целом не является тождественным ни имени «RIHARD», ни фамилии «HÖGL».

Следует учитывать также тот факт, что действительно существует человек RIHARD HÖGL, который занимался сбытом продукции - обуви, открывал новые

рынки, ездил по миру с образцами и подписывал контракты. Однако, лицом, подавшим возражение, не представлено материалов, подтверждающих факт известности в Российской Федерации ранее даты приоритета оспариваемого знака указанных имени и фамилии.

Отмеченное, а именно отсутствие тождества и известности, позволяет утверждать, что регистрация товарного знака «RIHARD HÖGL» не нарушает требования пункта 3 статьи 7 Закона.

Следует констатировать, что при анализе материалов возражения не могут быть учтены фактические данные, представленные на иностранном языке без перевода на русский язык. Палата по патентным спорам считает необходимым также отметить, что указанные документы на иностранном языке не подтверждают факт введения рассматриваемого товарного знака в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации.

В силу вышеизложенного, также следует признать необоснованным довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, поскольку в возражении указанное утверждение не подтверждено фактическими данными, позволяющими признать регистрацию не соответствующей требованиям абзацев первого и второго пункта 3 статьи 6 Закона.

Таким образом, приведенные доводы лица, подавшего возражение, о том, что при регистрации товарного знака «RIHARD HÖGL» нарушены требования пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона, признаны Палатой по патентным спорам не убедительными.

Вместе с тем, проведенный анализ позволил сделать вывод, что регистрация товарного знака «RIHARD HÖGL» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.02.2006 и признать правовую охрану товарного знака «RIHARD HÖGL» по свидетельству № 276321 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

- 16 бумага; картон; альбомы; авторучки; альманахи; бланки; блокноты; брошюры; буклеты; бумага в листах; бумага упаковочная; бюллетени информационные; вывески бумажные или картонные; газеты; гравюры; издания печатные; изделия для упаковки

бумажные или пластмассовые; изделия картонные; изображения графические; календари; кальки; карандаши; картинки; карты; книги; книги записей; кольца сигаретные; конверты; коробки картонные или бумажные; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; наборы для письма; наборы письменных принадлежностей бумажные; обертки для бутылок картонные или бумажные; открытки почтовые; открытки поздравительные; пакеты бумажные; пакеты, мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; периодика; плакаты; приборы письменные; принадлежности для рисовально-чертежных работ; принадлежности конторские [за исключением мебели]; продукция печатная; товары писчебумажные; упаковки для бутылок картонные или бумажные; фотографии; этикетки [за исключением тканевых].

18

замша [за исключением используемой для чистки]; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная; нити кожаные; ремешки кожаные; шевро; бумажники; зонты; зонты солнечные; изделия для документов кожаные; каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; кнуты; кожа искусственная; кожа, необработанная или частично обработанная; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; кошельки; кошельки из металлических колечек; мешки кожаные [конверты, обертки, сумки] для упаковки; нити кожаные; обивка мебельная из кожи; оболочки колбасные; одежда для животных; отделка кожаная для мебели; ошейники для животных; папки для нот; плетки многохвостные; портмоне; ранцы; ремешки кожаные; ремни для военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для чемоданов; рюкзаки; саквояжи; сетки хозяйственные; спицы для

дождевых или солнечных зонтов; сумки для альпинистов; сумки для дорожных наборов кожаные; сумки для ношения детей; сумки для одежды дорожные; сумки женские; сумки на колесах; сумки пляжные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки школьные; сундуки дорожные; чемоданы плоские для документов; чехлы для дождевых зонтов; шкуры выделанные; шкуры животных; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные [поводки].

25

одежда, головные уборы; апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; блузы; боа; брюки; воротники для одежды; галстуки; гетры; жилеты; изделия трикотажные; камзолы; капюшоны; карманчики; карманы для одежды; колготки; комбинезоны [одежда]; костюмы; корсажи; куртки; майки с короткими рукавами; манто; меха [одежда]; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; одежда; орари [церковная одежда]; пальто; перчатки [одежда]; платья; подкладки готовые [элементы одежды]; подтяжки; пояса [одежда]; приданое для новорожденного; рубашки; свитера; уборы головные; халаты; чулки; шарфы; юбки.