

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 26.12.2007, поданное компанией «ИСКРА Электро ин электронская индустрия д.д.», Словения (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №290221, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2003722792/50 с приоритетом от 20.11.2003 произведена 07.06.2005 за №290221 на имя компании ИСКРА ЭРО д.о.о., Словения (далее - правообладатель) в отношении товаров 07, 08, 09 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ISKRA ERO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета на фоне красного прямоугольника.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.12.2007 оспаривается правомерность регистрации указанного товарного знака, произведенной, по мнению лица, подавшего возражение, в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктами 1, 3 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон), а также статьей 10 – bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) и статьей 14 Закона Российской Федерации от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции».

Возражение мотивировано тем, что товарный знак «ISKRA ERO» по свидетельству № 290221 сходен до степени смешения с комбинированными знаками со словесным элементом «ISKRA» по международной регистрации №652257 [1] с датой регистрации от 03.11.1995 и по свидетельству №75099 [2] с приоритетом от

14.03.1983 в отношении однородных товаров 7, 8, 9 и 37 классов МКТУ, правообладателем которых является иное лицо.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено тождеством словесных элементов «ISKRA», входящих в состав сравниваемых знаков и занимающих в знаках доминирующее положение;

- визуальное сходство знаков обусловлено общим зрительным впечатлением, поскольку оба знака выполнены в латинице шрифтом одинакового вида без использования оригинальной графики;

- сходство знаков по семантическому признаку обусловлено наличием тождественного слова «ISKRA», имеющего в большинстве европейских языков значение «искра»;

- товары 7, 9 и 11 классов, в отношении которых зарегистрированы знаки [1-2], являются однородными товарам и услугам, входящим в перечень оспариваемой регистрации;

- вывод о сходстве обозначений подтверждается прилагаемым к данному возражению предварительным отказом по международной регистрации №866505, вынесенным Роспатентом;

- словесный элемент «ISKRA» тождественен части фирменного наименования лица, подавшего возражение, а именно: «ISKRA elektro in elektronska industrija d.d.»;

- указанное фирменное наименование и продукция фирмы хорошо известны потребителям в России и во всем мире (см. Приложение);

- потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, поскольку за десятки лет существования лица, подавшего возражение, российский потребитель привык ассоциировать обозначение «ISKRA» и маркированные им товары только с именем «ISKRA elektro in elektronska industrija d.d.», что подтверждается прилагаемыми распечатками из сети Интернет;

- действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными знаками, для маркировки однородных товаров и услуг являются актом недобросовестной конкуренции.

В возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №290221 недействительной полностью.

На заседании коллегии правообладатель выразил несогласие с доводами возражения и представил следующие документы:

- решение районного суда г. Любляны с переводом на русский язык на 14 л.[3];
- распечатки из сети Интернет о деятельности правообладателя на 21 л.[4];
- письмо в Агентство интеллектуальной собственности Словении с переводом на 6 л. [5].

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

С учетом даты (20.11.2003) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, и 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

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 принципиальная 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 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому на территории Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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.

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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №290221 представляет собой словесное обозначение «ISKRA ERO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета на фоне красного прямоугольника. Знак зарегистрирован для товаров 07, 08, 09 и услуг 37 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и представляет собой словесное обозначение «ISKRA», выполненное стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита, слева от которого расположен квадрат с кругом внутри, на фоне которого расположено изображение пятиконечной звезды неправильной формы, в нижней части которой размещено слово ISKRA. Знак предназначен для маркировки товаров 07, 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак [2] также является комбинированным и представляет собой обозначение «ISKRA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенное в нижней части звезды, размещенной на фоне круга, расположенного внутри квадрата. Знак предназначен для маркировки товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ сопоставляемых обозначений показал, они являются сходными в силу фонетического сходства, так как имеет место полное фонетическое вхождение словесного элемента ISKRA противопоставленных знаков в оспариваемый ISKRA ERO. Кроме того, словесное обозначение ISKRA в оспариваемом знаке занимает начальную, наиболее сильную с точки зрения восприятия обозначения позицию.

Выполнение словесных элементов «ISKRA» в одинаковой графической манере сближает знаки с точки зрения их визуального восприятия.

Что касается семантики сравниваемых словесных обозначений, то следует отметить, что поскольку словесный элемент «ERO» оспариваемого товарного знака не имеет смыслового значения, что подтверждается анализом словарно-справочной литературы, то можно сделать вывод об их семантическом сходстве в силу семантического тождества их словесных элементов «ISKRA».

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что товарный знак по свидетельству №290221 является сходным в целом с противопоставленными знаками [1-2].

Анализ перечней товаров и услуг сравниваемых знаков с целью установления их однородности показал следующее.

Часть товаров 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, а именно: «машины и станки, в том числе шлифовальные и полировальные станки, строгальные станки, ножовочные станки, строгально-шлифовальные станки, фасонно-фрезерные станки; соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); инкубаторы; пескоструйные аппараты, пылесосы,

воздуходувные машины», является однородной товарам 07 класса МКТУ: «машины электрические, машины-станки электрические» противопоставленного знака [1] и «электрические моторы (не для средств передвижения), их составные части и другое оборудование» противопоставленного знака [2], поскольку соотносятся между собой как категории вид-род и имеют близкое назначение.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части товаров из перечня оспариваемой регистрации является правомерным.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №290221 оспаривается также по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 7 Закона в связи с тождеством словесного обозначения «ISKRA» оспариваемого товарного знака и части фирменного наименования.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: заявленное обозначение тождественно фирменному наименованию или его части; правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

У коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №290221 не соответствующим требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 7, поскольку в материалах возражения нет сведений о моменте возникновения прав на фирменное наименование и о фактическом осуществлении деятельности на территории Российской Федерации компании «ISKRA elektro in elektronska industrija d.d.».

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак является способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

Довод возражения о том, что длительное присутствие на российском рынке словенской компании «ISKRA elektro in elektronska industrija d.d.», может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара, не подтвержден

фактическими данными, свидетельствующими о широкой известности российскому потребителю товаров и услуг, маркированных товарным знаком «ISKRA», которые позволили бы сделать вывод о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака «ISKRA ERO» с вышеуказанной компанией.

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

Что касается довода возражения о недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя оспариваемого товарного знака, которая, по мнению лица, подавшего возражения, заключается в самом факте регистрации товарного знака по свидетельству №290221, то данное утверждение не имеет отношения к существу поданного возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.12.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №290221 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

(591)

красный, белый

(511)

07 - сельскохозяйственные орудия, за исключением орудий с ручным управлением; дрели ручные электрические, дрели с вибрационным механизмом, дрели, работающие от аккумулятора (беспроводные дрели), циркулярные пилы, электрические лобзики, пневматические ротационные и отбойные молотки, вибрационные шуровки, смесители, зачистные шлифмашинки, электрические вырубные ножницы, электрические ножницы для листового металла, паяльные аппараты, электрические распылители, косилки, электрические шпалерные ножницы, бороны, в том числе колесные, части и принадлежности для них, включенные в 07 класс.

08 - ручные орудия и инструменты; ножевые изделия; вилки и ложки; холодное оружие; бритвы; в том числе ручные дрели, ручные вырубные ножницы, ручные ножницы для листового металла, ручные распылители, ручные шпалерные ножницы, ручные пилы, лобзики, части и принадлежности для них, включенные в 08 класс.

09 - преобразователи частоты электрические, части и принадлежности для них, включенные в 09 класс.

37 - ремонт вышеперечисленных товаров 07, 08 и 09 классов.