

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 07.08.2007, поданное компанией «ДаймлерКрайслер АГ», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №323727, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005724909/50 с приоритетом от 30.09.2005 зарегистрирован 03.04.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №323727 в отношении товаров 06, 12 и 16 классов МКТУ на имя Открытого акционерного общества «Тушинский машиностроительный завод», Москва (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя стилизованное изображение симметричного геометрического тела, имеющего в плане форму профиля сверхзвукового реактивного самолета, к которому снизу примыкает симметричный относительно указанного профиля многоугольник, по форме напоминающий струю светящихся горячих газов, вытекающих из реактивного сопла самолета. Поверхность указанного геометрического тела имеет три ребра, в плоском изображении имеющих вид трех отрезков прямых, пересекающихся в нижней части указанного профиля в точке, находящейся на оси симметрии профиля. Все указанные элементы обозначения обрамляет кольцо, символизирующее колесо и колесные транспортные средства. Указанное обозначение включает в себя аббревиатуру ТМЗ (сокращенное наименование заявителя), которую обрамляет нижняя часть многоугольника, выполненная в виде вертикального выступа.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.08.2007, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 323727 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак 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:

- свидетельство №42153 для товаров 06, 12 классов МКТУ;
- международная регистрация №212728 для товаров 06, 12, 16 классов МКТУ;
- международная регистрация №818377 для товаров 16 класса МКТУ;
- международная регистрация №871834 для товаров 16 класса МКТУ;
- свидетельство №32837 для товаров 06, 12 классов МКТУ;
- свидетельство №42154 для товаров 06, 12 классов МКТУ;
- свидетельство №32835 для товаров 06, 12 классов МКТУ;
- международная регистрация №605641 для товаров 06, 16 классов МКТУ.

В возражении указано, что все противопоставленные знаки представляют собой изображение круга с трехлучевой звездой внутри или трехлучевой звезды, которое используется лицом, подавшим возражение, с 1937 года.

Довод возражения о сходстве оспариваемого и противопоставленных знаков обосновывается сходством 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 простых геометрических фигур).

В возражении указано также, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки выполнены в черно-белом цветовом сочетании.

Указано, что товары 06, 12, 16 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и товары 06, 12, 16 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, являются однородными.

В возражении отмечено, что 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 и связанных с ними товаров и услуг, 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 товарный знак может быть воспринят потребителями как товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, то есть способен ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

В возражении также указано, что регистрация оспариваемого товарного знака должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, то есть как действие, способное каким бы то ни было образом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №323727 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- Распечатка сведений об оспариваемой регистрации – на 1 л. [1];
- Распечатка сведений о регистрации противопоставленных знаков, принадлежащих компании ДаймлерКрайслер, – на 49 л. [2];
- Копия публикации из книги «Энциклопедия знаков и символов» – на 3 л. [3];
- Копия публикации из журнала Business Week – на 6 л. [4];
- Копия публикации из книги «БРЕНДИНГ: новые технологии в России» – на 4 л.[5];
- Копия публикации из книги «Бренды, которые изменили бизнес: полная коллекция величайших брендов мира» – на 5 л.[6];
- Копия публикации из книги «Рождение бренда. Практическое руководство» – на 5 л. [7];
- Копии брошюр, посвященных истории компании «DaimlerChrysler», – на 35 л. [8];
- Копия публикации из журнала «Компания» – на 10 л. [9];
- Копия публикации из книги «Брендинг: новые технологии в России» – на 6 л. [10];
- Распечатка страниц с Интернет-сайта «www.mercedes-benz.ru» – на 5 л. [11];
- Результаты поиска в сети Интернет в поисковом ресурсе «Яндекс» по запросу «трехлучевая звезда» – на 3 л. [12];
- Перечень регистраций товарных знаков в виде трехлучевой звезды в круге – на 10 л. [13];
- Копии свидетельств о регистрации знаков в виде трехлучевой звезды в круге – на 91 л. [14];

- Распечатка сведений о товарных знаках, принадлежащих правообладателю оспариваемой регистрации, – на 3 л. [15];
- Распечатка страниц с Интернет-сайта «www.oao-tmz.ru» – на 2 л. [16].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 25.08.2008, представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения. Доводы отзыва правообладателя сводятся к следующему:

- 1) правообладатель – авиационно-космическое предприятие, имеющее 76-летнюю историю;
- 2) правообладателем также производятся автобусы, троллейбусы, трамваи;
- 3) в оспариваемый товарный знак включено изображение профиля сверхзвукового самолета Т-4 и окружность, символизирующая колесо транспортного средства;
- 4) оспариваемый товарный знак отличается от противопоставленных знаков тем, что у него симметрия не центральная, а осевая, крылья имеют плоские законцовки, а не острые, как лучи звезды, нижняя кромка крыла прямолинейная, а у звезды лучи образуют ярко выраженный угол;
- 5) в оспариваемом товарном знаке на нижней кромке крыла имеется прямоугольный выступ (закрылки), в нижней части профиля самолета многоугольником изображен след реактивных струй, истекающих из сопла двигателя газов, крыло с закрылками и двигателя в нижней части окружности образуют платформу, из которой вырастает фюзеляж, и нет деления окружности на 3 равные части.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №323727.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.09.2005) 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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.

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 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном 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 (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных 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. 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит изображение многоугольника, имеющего форму профиля сверхзвукового реактивного самолета. В данном многоугольнике с целью создания эффекта объемности посредством инверсности черного и белого цветов прорисованы его грани, в плоском изображении имеющие вид

трех отрезков прямых, пересекающихся в нижней части многоугольника в точке, находящейся на оси его симметрии. К указанному элементу снизу примыкает многоугольник, в котором приведен буквенный элемент «ТМЗ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Все вышеуказанные элементы заключены в окружность с двойным контуром.

Противопоставленные знаки по свидетельствам №№ 42153 (приоритет от 25.09.1970), 32837 (приоритет от 11.07.1966) и по международным регистрациям №№ 871834 (конвенционный приоритет от 25.08.2004), 212728 (конвенционный приоритет от 05.09.1958), 818377 (конвенционный приоритет от 11.08.2003) являются изобразительными и 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. Товарный знак по свидетельству №32837 при этом выполнен со сплошной черной заливкой внутри звезды, а в остальных знаках имеется прорисовка граней трехлучевой звезды, и за счет инверсности черного и белого цветов создается эффект объемности изображения.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №32835 (приоритет от 11.07.1966) выполнен в виде изображения трехлучевой звезды с ярко выраженным центром, с прорисовкой граней. Общий фон звезды за счет комбинации черных и белых пятен имеет серый цвет.

Противопоставленные знаки по международной регистрации №605641 (с конвенционным приоритетом от 05.09.1992) и по свидетельству №42154 (с приоритетом от 25.09.1970) являются комбинированными и включают изобразительные элементы в виде контура, образованного концентрическими окружностями, в который вписана трехлучевая звезда с вертикально ориентированным верхним лучом, и словесные элементы «MERCEDES – BENZ CLUB» и «MERCEDES BENZ» соответственно. Словесные элементы

расположены между концентрическими окружностями, образующими внешний контур знака, и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. При этом крупный размер шрифта, удобное для восприятия центральное расположение словесных элементов и выделение цветом способствуют доминированию словесных элементов в композиции. Между словесными элементами по контуру знака расположены стилизованные изображения ветвей лавра. Трехлучевые звезды в знаках также изображены с эффектом объемности за счет инверсности черного и белого цветов.

В результате сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленных знаков установлено следующее.

Вопреки утверждению лица, подавшего возражение, о сходстве их внешней формы в виде трехлучевой звезды внутри геометрической фигуры, следует указать, что внешний контур сравниваемых знаков представляет собой окружность, кроме товарного знака по свидетельству №32835, однако общее зрительное впечатление от восприятия сравниваемых знаков различно, поскольку формируется благодаря вписанным в этот внешний контур различным фигурам. Фигуры, вписанные в этот внешний контур, различны, так как многоугольник оспариваемого товарного знака 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 знаки создают различные графические образы, влияющие на восприятие внешней формы и формирование общего зрительного впечатления.

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

В противопоставленных комбинированных знаках по международной регистрации №605641 и по свидетельству №42154 доминирующими элементами, на которых акцентируется внимание потребителя, являются словесные элементы

«MERCEDÉS – BENZ CLUB» и «MERCEDÉS BENZ» соответственно, в силу чего образ, создаваемый этими знаками, существенно отличается от образа, который возникает в сознании потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака.

В силу изложенного можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак не ассоциируется с противопоставленными знаками и не сходен с ними.

Данное обстоятельство исключает необходимость проведения анализа товаров 06, 12, 16 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, на предмет их однородности с товарами 06, 12, 16 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Как следует из возражения, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку оспаривается, кроме того, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Однако, поскольку сам по себе оспариваемый 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 [3 – 14], которые подтверждают известность компании «ДаймлерКрайслер» и принадлежащих ей знаков в виде изображения трехлучевой звезды в круге, то эти материалы не содержат информации, достаточной для вывода об устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с указанной компанией, которая возникла в сознании потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 6 Закона.

В отношении довода возражения о том, что регистрация оспариваемого товарного знака должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, то есть как действие, способное каким бы то ни было образом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента, следует отметить следующее.

Вышеуказанные выводы о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена без нарушения требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона не дает оснований для утверждения о возможности смешения сравниваемых знаков в отношении производителя товаров в 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 регистрацией оспариваемого товарного знака, 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 07.08.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №323727.