

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 12.10.2005 против действия на территории Российской Федерации международной регистрации №804383, поданное ООО «Холдинговая компания «Фаэтон», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №804383 с приоритетом от 07.03.2003 в отношении товаров 12, 28, 37 классов МКТУ, указанных в перечне, является Volkswagen AG, Германия (далее – правообладатель).

Решением Роспатента международной регистрации №804383 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 12, 28 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №804383 представляет собой словесное обозначение «Volkswagen Phaeton», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.10.2005 изложено мнение о том, что международная регистрация №804383 в отношении товаров 12 класса МКТУ противоречит требованиям, установленным пунктом 1 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).

Указанное мнение мотивировано следующими доводами:

- словесный знак «Volkswagen Phaeton» по международной регистрации №804383 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с комбинированным товарным знаком «ФАЭТОН» по свидетельству №133416, ранее зарегистрированным на имя другого лица;

- сходство сопоставляемых товарных знаков обусловлено высокой степенью сходства словесных элементов «Phaeton»/»ФАЭТОН»;

- товары 12 класса, в отношении которых произведена международная регистрация №804383, являются однородными услугами 37 класса – «техническое обслуживание автомобилей, станции автозаправочные» противопоставленного

товарного знака по свидетельству №133416, что подтверждается заключениями Т.И. Истоминой и Б.А. Выгодина;

- действие товарного знака «ФАЭТОН» по свидетельству №133416 до октября 2004 г. распространялось на товары 12 класса МКТУ – «наземные безрельсовые транспортные средства»;

- ООО «Холдинговая компания «ФАЭТОН» также является правообладателем товарного знака №278273 «РНАЕТОН».

На основании вышеизложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрацию №804383 недействительной частично в отношении товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

1. Возражение фирмы Фольксваген АГ против регистрации товарного знака №278273 «РНАЕТОН»;

2. Предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории РФ международной регистрации №774770;

3. Обращение компании Фольксваген АГ к ООО «Холдинговая компания «Фаэтон»;

4. Заключения Т.И. Истоминой и Б.А. Выгодина.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил отзыв от 15.02.2006, в котором выразил свое несогласие с доводами возражения, приводя следующие аргументы в защиту оспариваемого знака:

- сопоставляемые знаки не являются сходными в силу наличия в оспариваемой регистрации словесного элемента «Volkswagen», а в противопоставленном – оригинального изобразительного элемента;

- указанные в возражении услуги 37 класса МКТУ не могут рассматриваться как однородные товарам 12 класса МКТУ, поскольку их вид, назначение, условия реализации, стоимость ни при каких обстоятельствах не создадут возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ одному лицу;

- товары 12 класса МКТУ, производимые компанией Volkswagen AG, имеют широкую известность в России;

- правовая охрана товарных знаков по свидетельствам №133416, №278273 в отношении товаров 12 класса МКТУ не действует на основании решений Палаты по патентным спорам от 26.10.2004 и 20.10.2005.

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом приоритета международной регистрации №804383 (07.03.2003) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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.

Оспариваемый знак по международной регистрации №804383 представляет собой словесное обозначение «Volkswagen Phaeton», выполненное с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №133416 является комбинированным и состоит из словесного элемента «ФАЭТОН», выполненного заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, и расположенного над ним изобразительного элемента. Словесный элемент «ФАЭТОН» доминирует в знаке, поскольку имеет большой размер и смысловое значение, благодаря чему запоминается потребителем.

Сравнительный анализ словесных обозначений «Volkswagen Phaeton» и «ФАЭТОН» показал следующее.

В связи с тем, что словесный элемент «ФАЭТОН» противопоставленного товарного знака №133416 фонетически входит в состав оспариваемой международной регистрации №804383 «Volkswagen Phaeton», сопоставляемые обозначения являются фонетически и семантически сходными.

Различие в графическом исполнении сопоставляемых словесных элементов (использование различных алфавитов и шрифтов) не оказывает решающего влияния при определении их сходства в силу наличия фонетического и смыслового сходства.

Таким образом, словесные элементы «Volkswagen Phaeton» и «ФАЭТОН», а, следовательно, сопоставляемые товарные знаки в целом являются сходными.

Вместе с тем, анализ перечней товаров, в отношении которых произведена международная регистрация №804383 и зарегистрирован товарный знак по свидетельству №133416, показал следующее.

Услуги 37 класса МКТУ—«техническое обслуживание автомобилей, станции автозаправочные», приведенные в перечне противопоставленной регистрации №133416, представляют собой самостоятельный вид деятельности, хотя и относящийся к автомобилям, но отличающийся по виду, назначению, стоимости от сложного технологического и ресурсоемкого процесса по непосредственному производству товаров 12 класса МКТУ—«транспортные средства, передвигающиеся по земле, воздуху и/или воде, их части, включенные в этот класс, включая автомобили и их части, двигатели для наземных транспортных средств» оспариваемой международной регистрации №804383, в связи с чем основания для вывода о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг и товаров одному производителю отсутствуют, что свидетельствует об их неоднородности.

Представленные лицом, подавшим возражение, заключения Т.И. Истоминой и Б.А. Выгодина не могут быть учтены при рассмотрении данного возражения, поскольку не относятся к данному делу, а также противоречат друг другу.

Упомянутая в возражении регистрация товарного знака по свидетельству №278273 не может служить основанием для противопоставления в рамках пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку имеет более поздний приоритет, чем оспариваемая международная регистрация №804383.

Действовавшая до 26.10.2004 правовая охрана товарного знака по свидетельству №133416 в отношении товаров 12 класса МКТУ также не может являться противопоставлением по данному возражению, так как согласно пункту 14.4.2.1 (1) Правил при проведении поиска на тождество и сходство до степени смешения не учитываются товарные знаки, регистрация которых аннулирована в соответствии со статьей 29 Закона.

С учетом изложенного довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой международной регистрации №804383 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, следует признать неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.10.2005 и оставить в силе оспариваемую регистрацию №804383.**