

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 03.12.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.12.2007, поданное компанией «КОРАДО А.С.», Чешская Республика (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «CORRADO» по свидетельству №302806, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004727709/50 с приоритетом от 30.11.2004 зарегистрирован 15.03.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №302806 на имя ООО «Главобъект», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 11 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак включает слово «CORRADO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении от 03.12.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «CORRADO» по свидетельству № 302806 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пунктов 1, 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком «КОРАДО» по международной регистрации №741202, ранее зарегистрированным Международным бюро ВОИС на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 06, 11 и услуг 42 класса МКТУ;

- правообладатель оспариваемого знака, используя знак, схожий до степени смешения с широко известным и хорошо зарекомендовавшим себя на международном рынке товарным знаком лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров вводит в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя;
- регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя нарушает право лица, подавшего возражение, на свое фирменное наименование «KORADO A.S.»;
- лицо, подавшее возражение, является самым большим чешским и одним из крупнейших в Европе производителем стальных отопительных приборов: радиаторов и конвекторов под товарным знаком «KORADO».

В возражении также приведена история отношений между лицом, подавшим возражение, и ЗАО «Корадо-Москва», которое было создано для продвижения товаров, произведенных лицом, подавшим возражение, на российский рынок. В дальнейшем ЗАО «Корадо-Москва» зарегистрировало на свое имя товарные знаки, позднее уступленные правообладателю оспариваемого знака, которые явились препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №741202 в отношении части товаров и услуг.

В возражении отмечено, что указанные обстоятельства препятствуют лицу, подавшему возражение, осуществлять свою деятельность и регистрировать свои знаки на территории Российской Федерации, что является актом недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «CORRADO» по свидетельству № 302806 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из электронной базы ВОИС международной регистрации №741202 на 3л.;

- распечатки из электронной базы ФИПС регистраций №№302806, 741202, 171357, 174413 на 9л.:-
 - копии решений ППС по регистрациям №№ 171357, 174413 на 16л.;
 - распечатки из сети Интернет информации о компании «KORADO A.S.» и компании «Главобъект» на 44л.

В юридический адрес правообладателя и в адрес для переписки, указанный в материалах заявки №2004727709/50, в установленном порядке были направлены уведомления о поступлении возражения, а также о дате рассмотрения этого возражения, назначенной на 10.10.2008, однако корреспонденция, направленная в юридический адрес правообладателя, была возвращена почтой, правообладатель отзыв по мотивам возражения не представил и участия в заседании коллегии Палаты по патентным спорам не принял.

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

С учетом даты 30.11.2004 поступления заявки №2004727709/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, 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 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 которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту (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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «CORRADO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №741202 является комбинированным и включает словесное обозначение «KORADO», выполненное оригинальным шрифтом, состоящим из тонких линий, заглавными буквами латинского алфавита. В левой части знака расположен изобразительный элемент, состоящий из стилизованной буквы «K», расположенной на фоне темного квадрата. Правовая охрана указанному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении части товаров 11 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по международной регистрации №741202 установлено, что словесные элементы, CORRADO, KORADO, входящие в их состав, фонетически тождественны, поскольку состоят из совпадающих звуков [k o r a d o], одинаково расположенных по отношению друг к другу, с учетом того, что две буквы -RR- в слове CORRADO фонетически звучат как звук [r].

Поскольку сравниваемые слова не принадлежат к лексике какого-либо языка, в связи с отсутствием их в словарях основных европейских языков, анализ их сходства с точки зрения семантики не может быть проведен, что усиливает значение фонетического признака сходства.

Принимая во внимание отсутствие смыслового значения при фонетическом сходстве слов «CORRADO» и «KORADO» отдельные визуальные отличия в сравниваемых знаках не играют существенной роли для общего вывода об их сходстве.

Резюмируя изложенное можно сделать вывод, что доводы возражения о сходстве оспариваемого товарного знака «CORRADO» по свидетельству №302806 и противопоставленного знака «KORADO» по международной регистрации №741202 обоснованы.

Вместе с тем, несмотря на указанное сходство, возможность смешения этих знаков в гражданском обороте отсутствует, поскольку перечень товаров 11 класса МКТУ (устройства для нагрева; дымоходы дымовых труб; заслонки дымоходов; калориферы; коллекторы солнечные (отопление); приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы отопительные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; пробки для радиаторов; радиаторы для отопления; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; установки отопительные, работающие на горячей воде), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не содержит товаров, однородных с товарами 11 класса МКТУ (устройства аэрации, водоснабжения, кондиционирования и вентиляции, санитарно-техническое оборудование), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленной международной регистрации.

Указанное обусловлено тем обстоятельством, что при вынесении решения о регистрации оспариваемого товарного знака «CORRADO» по свидетельству №302806 экспертиза учла наличие сходного знака «KORADO» по международной регистрации №741202 и исключила из его перечня однородные товары 11 класса МКТУ, в силу чего отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вывод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак, сходный до степени смешения с противопоставленным знаком, вводит в заблуждение потребителя относительно товара и его производителя, основан на наличии прав на охраняемый на территории Российской Федерации сходный знак по международной регистрации №741202, то есть, на те основания для отказа в регистрации, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 7 Закона.

Вышеприведенный анализ сравниваемых товарных знаков, свидетельствующий о том, что регистрация оспариваемого товарного знака не противоречит требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 7 Закона, не позволяет

признать обоснованным вывод лица, подавшего возражение, о нарушении при регистрации товарного знака «CORRADO» по свидетельству №302806 требований пункта 3 статьи 6 Закона. Кроме того, в возражении отсутствуют какое-либо документальное подтверждение того, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании российского потребителя ассоциации с лицом, подавшим возражение, как производителем товаров, указанных в регистрации и маркированных этим знаком.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству № 302806 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 7 Закона, следует указать, что одним из условий применения этого требования является тождество товарного знака и охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования. Поскольку оспариваемый товарный знак «CORRADO» не является тождественным (т.е. совпадающим во всех элементах) фирменному наименованию «KORADO», в данном случае, требования пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть применены. Кроме того, лицо, подавшее возражение, не представило уставных документов, подтверждающих право на фирменное наименование «KORADO A.S.» и дату его возникновения, а также фактических данных, подтверждающих использование фирменного наименования на однородных товарах, введенных в гражданский оборот на территории Российской Федерации, на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Вопрос о признании действий правообладателя, связанных с регистрацией оспариваемого знака, актом недобросовестной конкуренции не относится к компетенции Палаты по патентным спорам.

По завершении рассмотрения возражения от лица, подавшего возражение, поступило Особое мнение от 14.10.2008, в котором изложено мнение о том, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака «CORRADO» по свидетельству № 302806 должны быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция, однако коллегия Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения не приняла этот аргумент во внимание.

Следует указать, что коллегия Палаты по патентным спорам на заседании отметила, как указано выше, что рассмотрение споров, связанных с признанием действий правообладателя актом недобросовестной конкуренции, не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам.

Таким образом, материалы возражения не подтверждают доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 3 статьи 6 и пунктов 1, 3 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 03.12.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака «CORRADO» по свидетельству №302806.