

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 26.06.2007, поданное фирмой Техноформ Капрано унд Бруннхофер ГмбХ унд Ко КГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации товарного знака № 271190 по заявке № 2003725656/50, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2003725656/50 с приоритетом от 25.12.2003 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 01.07.2004 за № 271190 в отношении товаров 06, 17, 19 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано «графическое решение словесного обозначения «TECH NO FORM» искусственного происхождения, не имеющее смыслового значения, которое выполнено в три строчки тонким шрифтом типа «гельветика» и заключено в тонкую прямоугольную рамку.

Обладателем исключительного права на товарный знак является Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ ВКС», 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное (далее – правообладатель).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.06.2007 выражено мнение о том, что регистрация № 271190 товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 3 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 (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- словесный элемент «TECHNOFORM», входящий в состав комбинированного товарного знака по свидетельству № 271190, тождественен обозначению «Technoform», которое является частью фирменного наименования компании Technoform Caprano und Brunnhofer CmbH&Co KG, (холдинговой компании), в которую входят такие известные на территории Российской Федерации компании, как Technoform Bautech Kunststoffprodukte GmbH, Technoform Glass Insulation GmbH и другие;

- фирменное наименование и товарный знак «Technoform» стали хорошо известны до даты приоритета товарного знака на территории Российской Федерации в отношении изоляционных и специальных профилей и прокладок из термопластичных пластмасс, применяемых в строительстве (в основном для оконных и дверных конструкций), а также в других отраслях (в авиастроении, в автомобилестроении, электроэнергетики, машиностроении и др);

- компания Technoform Caprano und Brunnhofer CmbH&Co KG является правообладателем большого числа регистраций на товарные знаки со словесным элементом «Technoform» во многих странах мира, а также владельцем международной регистрации № 865296 в отношении товаров 17 класса МКТУ с датой (01.10.2004) территориального расширения на Российскую Федерацию;

- использование комбинированного товарного знака по свидетельству №271190 с тождественным словесным элементом «Technoform» его правообладателем - ООО «Торговый дом ВКС» в отношении однородных товаров может стать причиной введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным правовую охрану товарного знака по свидетельству №271190 в отношении всех товаров 17 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, и следующих товаров 19 класса МКТУ: «арматура дверная; арматура оконная; двери створчатые; конструкции передвижные; материалы строительные; окна; перегородки; перемычки дверные или оконные; переплеты оконные створные; элементы для гидроизоляции».

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- информационный материал «Profiling Connections» компании Technoform Bautes на 4 л. [1];
- информационный материал о полиамидных термомостах для производства алюминиевого профиля фирмы «Technoform Bautes» на 3 л. [2];
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.99.17.577.П.001697.08.02 от 16.08.2002 на 1 л. [3];
- постановление Госкомитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.02.2003 № 19 «О введении в действие межгосударственного стандарта «Профили полиамидные стеклонаполненные. Технические условия» на 2 л. [4];
- сведения о товарных знаках «Technoform», охраняемых за пределами Российской Федерации на 15 л. [5].

На заседании коллегии к материалам возражения был приобщен affidavit Генерального директора компании Техноформ Баутек Кунстштоффprodukte ГмбХ г-на Томаса Мустера в отношении товарооборота указанной компании в период с 1999 года по 2006 год в России [6].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 26.06.2007. На заседании коллегии он выразил несогласие с доводами возражения в устной форме, но письменный отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (25.12.2003) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности составляет Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно пункту 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, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров, а, следовательно, и шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «TECH NO FORM», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

При анализе на соответствие указанным выше требованиям Палатой по патентным спорам не могут быть учтены источники информации (1, 2), поскольку они не имеют выходных данных.

Оспариваемое обозначение не содержит в своем составе сведений об изготовителе и носит фантазийный характер в отношении характеристик/сущности товаров/услуг, указанных в перечне 06, 17 и 19 классов МКТУ.

Доводы возражения о соотношении оспариваемого товарного знака с фирменным наименованием компании «Technoform» не подтверждаются документальными сведениями об известности фирменного наименования этого лица как изготовителя конкретного товара, приведенного в перечне оспариваемой регистрации, российским потребителям.

Из санитарно-эпидемиологического заключения [3] можно сделать вывод, что фирма Technoform Bautec Kunststoffprodukte является изготовителем строительных изделий (полиамидных термоизолирующих профилей (стеклонаполненный 25%). Заявителем также представлен affidavit [6], в котором приведены сведения о товарообороте компании в 1999-2006 годах в денежном выражении.

Вместе с тем, данные сведения не позволяют оценить масштаб деятельности данного лица и сделать вывод об известности фирменного наименования Technoform Bautec Kunststoffprodukte российскому потребителю (в конкретном случае - для различных строительных организаций) на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Представленные в возражении источники информации в совокупности не свидетельствуют о наличии хозяйственных связей этого юридического лица с большим кругом потребителей в различных городах России.

Лицом, подавшим возражение, не представлено документальных сведений, подтверждающих его право на осуществление законной предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, а также раскрывающих сотрудничество с ним российских контрагентов, в частности, лицом, подавшим возражение, не подтверждены соответствующими документами факты сотрудничества в рамках соответствующих договоров или размещения заказов на производство продукции.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в нарушение требований абзаца третьего пункта 3 статьи 6 Закона, является ошибочным.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона Палата по патентным спорам отмечает следующее.

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.

В возражении утверждается, что оспариваемый товарный знак «ТЕСН NO FORM», имеющий приоритет от 25.12.2003, воспроизводит составную (оригинальную) часть фирменного наименования фирмы Technoform Caprano und Brunnhofer GmbH & Co KG, являющейся холдинговой компанией, в которую входят такие известные на территории Российской Федерации компании, как Technoform Bautech Kunststoffprodukte GmbH, Technoform Glass Insulation GmbH и другие. Вместе с тем, приложенные к возражению

документы не позволяют установить, с какого момента возникли права на фирменное наименование у компании Technoform Caprano und Brunnhofer GmbH & Co KG (правоустанавливающие документы о государственной регистрации юридического лица не представлены). Таким образом, не представляется возможным установить, является ли упомянутая в возражении холдинговая компания юридическим лицом и предшествовал ли момент возникновения права на фирменное наименование в силу участия Российской Федерации в Парижской конвенции по охране промышленной собственности (вне зависимости от того, зарегистрирована компания на территории Российской Федерации или нет) дате приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для признания товарного знака по свидетельству №271190 не соответствующим требованиям законодательства в области товарных знаков и для удовлетворения возражения от 26.06.2007.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 26.06.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 271190.**