

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Кодекс) и 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, поступившее 05.06.2018, поданное ООО «АНЬМУ», г. Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 526404, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 526404 с приоритетом от 07.09.2012 был зарегистрирован 11.11.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 526404 на имя ООО «Кварц», Москва в отношении товаров 11, услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, красный, желтый, серый». Срок действия регистрации – до 07.09.2022 г.

Согласно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 526404, зарегистрированному Роспатентом 09.09.2015 за № РД0181103, правообладателем исключительного права на указанный товарный знак является ООО «МАНОВЕР ЭВОЛЮШН», Москва (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в материалах дела, товарный знак по свидетельству № 526404 представляет собой комбинированное обозначение

QUARTZ

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 05.06.2018 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарный

знак: **QUARTZ** по свидетельству № 506609 с приоритетом от 03.04.2012 [2] в отношении товаров 07 и 12 классов МКТУ, однородных товарам 11 класса МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака [1];

- лицо, подавшее возражение, является официальным дистрибьютором по продаже и продвижению автомобильных запасных частей под обозначением «QUARTZ» на территории Российской Федерации и стран СНГ;

- автозапчасти, маркируемые обозначением «QUARTZ», представлены на территории Российской Федерации уже более 8 лет;

- действия правообладателя по регистрации оспариваемого товарного знака [1] являются актом недобросовестной конкуренции;

- из судебной практики следует, что при определении признаков однородности рекомендовано учитывать признаки смешения производителей и товаров, в том числе с учетом тесной связи товаров в обиходе;

- согласно пункту 3 статьи 1484 Кодекса «никто не вправе использовать без разрешения правообладателя тождественные и / или сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров и услуг, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения»;

- сравниваемые товарные знаки [1] и [2] являются сходными до степени смешения по фонетическим, графическим и семантическим признакам;

- сравнение перечней товаров 11 класса МКТУ товарного знака [1] и товаров 07 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленного товарного знака [2], показало, что сравниваемые товары однородны, поскольку имеют сходные потребительские свойства, один род и вид, функциональное назначение, один круг потребителей и т.д.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по свидетельству № 526404 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- распечатка сведений в отношении оспариваемого товарного знака [1] по свидетельству № 526404 – [3];
- распечатка сведений в отношении свидетельства на противопоставленный товарный знак [2] – [4];
- протокол об избрании генерального директора – [5];
- протокол о назначении генерального директора – [6];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении лица, подавшего возражение - [7].

На заседании коллегии, состоявшемся 06.11.2018, от представителя лица, подавшего возражение, поступило ходатайство об ограничении первоначально заявленного объема притязаний. В соответствии с ходатайством от 06.11.2018 испрашивается прекращение правовой охраны оспариваемого товарного знака [1] по свидетельству № 526404 в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ: «фары для автомобилей; фонари для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для транспортных средств». Также на заседании коллегии от представителя лица, подавшего возражение, поступило уточнение, что возражение касается неправомерности предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству № 526404, а не наименования места происхождения товара.

Правообладатель оспариваемого товарного знака [1] по свидетельству № 526404, уведомленный в установленном порядке о поступившем 05.06.2018

возражении, представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сведены к следующему:

- в период проведения экспертизы заявки на государственную регистрацию оспариваемого товарного знака [1] экспертизой были выявлены и учтены сходные товарные знаки по свидетельствам №№ 427281, 268129, 260777, а также противопоставленный товарный знак [2];

- экспертиза была проведена в соответствии с действующим законодательством;

- товары 07 и 12 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [2] не были противопоставлены товарам 11 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1], что свидетельствует об отсутствии факта однородности сравниваемых товаров. Экспертизой были признаны однородными только товары, отнесенные к 12 классу МКТУ;

- смешение в отношении изготовителя товара и самого товара не прослеживается. Причиной является специфичность производства оптических устройств;

- фары представляют собой изделие из поликарбоната или аналогично прозрачного материала, снабженное средствами удержания источников света в виде разъемов, отражателями. Ни поликарбонат и аналогичные прозрачные материалы, ни средства удержания источников света, ни отражатели не составляют товары или части товаров, содержащиеся в перечне противопоставленного товарного знака [2];

- правообладателем также приведены сведения об устройстве фар автомобиля;

- общедоступные источники показывают, что производители оптики не производят иное оборудование, также как производители подвески и подобных частей не производят иные объекты;

- доказательств противоправных действий правообладателя в материалах возражения не содержится;

- утверждения о взаимозаменяемости товаров, их взаимодополняемости, сходства потребительских свойств, функциональном назначении голословны.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены распечатки с сайтов: <https://sigun.ru/>; <https://altoptics.ru/>; <http://autoleek.ru/> - [8].

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности,

предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от имени ООО «АНЬМУ», которому принадлежит исключительное право на товарный знак [2], сходный, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком [1], что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 05.06.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

С учетом даты приоритета (07.09.2012) товарного знака по свидетельству № 526404 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака [1] включает в себя вышеупомянутый Кодекс 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 526404 [1] с приоритетом от 07.09.2012 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «QUARTZ», выполненного стилизованным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде прямоугольника, на фоне которого и расположен словесный элемент «QUARTZ». Знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 11 класса МКТУ «абажуры; антиобледенители для транспортных средств; аппараты для загара

[солярии]; аппараты морозильные; газоохладители, не являющиеся частями машин; генераторы ацетиленовые; гидранты; горелки для ламп; грелки для постели; грелки карманные; грелки с ручками для согревания постели; держатели для абажуров; ёмкости холодильные; источники света факельные; калориферы; камеры холодильные; колбы ламп; колбы электрических ламп; колпаки шаровые для ламп; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для проекционных аппаратов; лампы для указателей поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; мешочки одноразовые для стерилизации; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; номера для зданий светящиеся; оборудование и установки холодильные; отпариватели для тканей; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; пастеризаторы; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; подсветки для аквариумов; приборы для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы для окуривания, за исключением медицинских; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки осветительные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы осветительные светодиодные; приспособления противоослепляющие для автомобилистов [аксессуары для ламп]; приспособления противоослепляющие для транспортных средств [аксессуары для ламп]; прожекторы подводные; рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; рассеиватели света; реакторы ядерные; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; системы осветительные для летательных аппаратов; стекло ламповое; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; установки для обессоливания морской воды; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; установки для орошения автоматические; установки для охлаждения воды;

установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки и машины для охлаждения; установки полимеризационные; установки факельные для нефтяной промышленности; устройства автоматические для транспортировки золы; устройства для образования вихревого движения воды; факелы; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для мотоциклов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари осветительные; фонарики бумажные для праздничного убранства; фонтаны; фонтаны декоративные; холодильники; хроматографы для промышленных целей; шкафы холодильные; шкафы-ледники; экономайзеры топливные; электроды угольные для дуговых ламп» и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «черный, красный, желтый, серый».

Наиболее значимым элементом оспариваемого товарного знака [1] является словесный элемент «QUARTZ», поскольку он в наибольшей степени акцентирует внимание потребителей.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный в возражении знак по свидетельству № 506609, приоритет от 03.04.2012 [2] представляет собой словесное обозначение

QUARTZ

, выполненное стилизованным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ «карбюраторы; колодки тормозные, за исключением используемых для транспортных средств; подвески [детали машин]; подшипники антифрикционные для машин; подшипники роликовые; подшипники самосмазывающиеся; подшипники трансмиссионных валов; подшипники шариковые; поршни [детали машин или двигателей]; преобразователи каталитические выхлопных газов; пружины [детали машин]; радиаторы [охлаждения] для двигателей; ремни для машин; сальники [детали машин]; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; станины машин; статоры [части машин]; устройства для открывания

дверей электрические; устройства для открывания или закрывания дверей гидравлические [детали машин]; устройства для открывания или закрывания дверей пневматические [детали машин]; устройства для предотвращения загрязнения от моторов и двигателей; устройства для управления машинами или двигателями; фильтры [детали машин или двигателей]; фильтры для очистки охлаждающего воздуха в двигателях; цапфы [детали машин]; цилиндры машин; шарниры универсальные [карданные шарниры]; шкивы [детали машин]», товаров 12 класса МКТУ «амортизаторы для автомобилей; бамперы автомобилей; башмаки тормозные для транспортных средств; валы трансмиссионные для наземных транспортных средств; двигатели для велосипедов; колодки тормозные для автомобилей; коробки передач для наземных транспортных средств; крепления для ступиц колес; муфты сцепления для наземных транспортных средств; оси для транспортных средств; передачи зубчатые для наземных транспортных средств; преобразователи крутящего момента для наземных транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; редукторы для наземных транспортных средств; рулевые колеса для транспортных средств; рули; сцепления для наземных транспортных средств; тормоза для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; ходовые части транспортных средств; цепи для автомобилей; цепи трансмиссионные для наземных транспортных средств; шасси транспортных средств; шасси автомобилей; шины для автомобилей» в цветовом сочетании: «красный, желтый, белый».

Анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] имеет полное фонетическое и семантическое (в переводе с английского языка на русский язык «QUARTZ» означает: «кварц, кварцевый». См. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/Quartz/en/ru/>) вхождение в оспариваемый товарный знак [1]. Сопоставительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они близки за счет использования при написании словесного элемента «QUARTZ» заглавных букв латинского алфавита и близкого шрифтового

исполнения. При этом часть букв «-ARTZ» сравниваемых словесных элементов «QUARTZ» [1] / [2] выполнены в похожей красно-желтой цветовой гамме, что также визуально сближает сравниваемые обозначения.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки [1] и [2], несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Сравнение перечней товаров 07, 12 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [2] и оспариваемых товаров 11 класса МКТУ «фары для автомобилей; фонари для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для транспортных средств» товарного знака [1] с целью определения их однородности показало следующее.

При оценке однородности сравниваемых товаров коллегией принято во внимание фонетическое и семантическое тождество, а также визуальное сходство словесных элементов «QUARTZ» [1] / «QUARTZ» [2], сопровождающих сравниваемые товары. Как известно, степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Товары 07, 12 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [2] являются узлами, частями, деталями машин и транспортных средств, представляющих собой особо сложные технические устройства.

Таким образом, с учетом высокой степени сходства сравниваемых товарных знаков [1] и [2] товары 07, 12 классов МКТУ товарного знака [2] и товары 11 класса МКТУ «фары для автомобилей; фонари для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для транспортных средств» товарного знака [1] имеют общее назначение (для автомобилей, транспортных средств), условия сбыта (оптом и в розницу), круг потребителей (автолюбители, автослесари), размещаются на расположенных рядом прилавках в автомагазинах и авторынках, то есть совместно встречаются в гражданском обороте и, как следствие, являются однородными.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 07, 12

классов МКТУ товарного знака [2] и товаров 11 класса МКТУ «фары для автомобилей; фонари для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для транспортных средств» товарного знака [1] одному лицу.

Доводы правообладателя в части отсутствия однородности сравниваемых товаров признаны коллегией неубедительными. Как указывалось выше, чем сильнее сходство сравниваемых товарных знаков [1] и [2], тем выше опасность смешения и шире диапазон товаров, признаваемых однородными. Таким образом, оспариваемый товарный знак [1] в отношении испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ способен вызвать смешение в отношении предприятий, специализирующихся в области производства деталей, узлов, оборудования, в том числе осветительного назначения для автомобилей / транспортных средств.

Изложенное свидетельствует о несоответствии произведенной регистрации товарного знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 11 класса МКТУ «фары для автомобилей; фонари для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для транспортных средств».

Доводы лица, подавшего возражение, о недобросовестной конкуренции со стороны правообладателя не относятся к компетенции Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.06.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 526404 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 11 класса МКТУ «фары для автомобилей; фонари для автомобилей; фары для транспортных средств; фонари для транспортных средств».