

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 06.05.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №285019, поданное ООО «ВЕСТГАРД», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «HANSE» произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.03.2005 за №285019 по заявке №2003713707/50 с приоритетом от 07.07.2003 на имя ООО «ФАКТОРИАЛ», Санкт-Петербург, в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ. В настоящее время указанный товарный знак принадлежит ООО «ОМЕГА», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Решением Роспатента от 05.07.2010, принятым по результатам рассмотрения заявления Палатой по патентным спорам, правовая охрана товарного знака по свидетельству №285019 досрочно частично прекращена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Согласно приведенному в заявке описанию оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой композицию изобразительного и словесного элементов, расположенных на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника темно-голубого цвета. Словесный элемент «HANSE» написан буквами латинского алфавита белого цвета оригинальным шрифтом. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент, выполненный в белом цвете в виде стилизованной заглавной прописной буквы «Н», поперечный элемент которой выполнен единым росчерком, образующим вокруг буквы «Н» стилизованную букву «S», по форме близкую к окружности.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.05.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №285019, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №285019 является сходным до степени смешения с изобразительным товарным знаком по свидетельству №214941, зарегистрированным в отношении однородных товаров 12 и корреспондирующих услуг 42 классов МКТУ, с приоритетом от 10.03.2000, поскольку их изобразительные элементы являются тождественными;

- оригинальность исполнения изобразительного элемента позволяет считать его способным индивидуализировать товары, что подтверждает факт регистрации изобразительного товарного знака по свидетельству №214941;

- наличие фонового прямоугольника и словесного элемента в оспариваемом товарном знаке не являются признаками, определяющим восприятие обозначения оспариваемого товарного знака как значительно отличающегося от противопоставленного изобразительного товарного знака;

- товары 07 класса МКТУ оспариваемой регистрации являются однородными товарами 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку несмотря на различную классификацию товаров, все вышеуказанные товары могут использоваться и используются по общему назначению в качестве запчастей для автомобилей;

- включение в оспариваемый товарный знак изобразительного элемента, тождественного изобразительному товарному знаку по свидетельству №214941, зарегистрированному ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака для однородных товаров 12 класса МКТУ на имя другого лица, очевидным образом определяет высокую степень возможности (способности) знака к введению потребителя в заблуждение относительно товара и его изготовителя;

- словесный элемент оспариваемого товарного знака воспроизводит фирменное наименование ООО «Ганза» (дата регистрации 21.07.1999) – правообладателя противопоставленного изобразительного товарного знака на момент проведения экспертизы – имеющего название «HANSE» в латинской транслитерации согласно Уставу и осуществляющего коммерческую деятельность, в том числе связанную с рынком автомобильных запчастей.

К возражению были приложены следующие материалы:

- копия Устава ООО «Ганза» [1];
- копия искового заявления [2],
- распечатка регистрации №214941 [3];
- распечатка регистрации №285019 [4].

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №285019 недействительным в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.08.2010, правообладатель оспариваемого знака представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в целом сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку в комбинированных обозначениях, состоящих из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, а оспариваемый товарный знак является комбинированным, где основным элементом является словесный - «HANSE», который визуально доминирует в знаке;

- с учетом того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, принцип однородности товаров не может иметь принципиального значения применительно к этим товарным знакам;

- вывод лица, подавшего возражение, об однородности товаров 07 класса МКТУ и товаров 12 класса МКТУ является необоснованным и декларативным, указанные товары не являются однородными по своему назначению, принципу действия, области и цели их применения и частично по материалам, из которых они изготавливаются, они отличаются также по своей стоимости и условиям сбыта;

- ни сам оспариваемый товарный знак, ни содержащийся в его составе изобразительный элемент не несут в себе информации о качестве и месте происхождения товаров, в отношении которых зарегистрирован этот товарный знак, ни об их изготовителе, а, следовательно, не могут породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о товарах 07 класса МКТУ, которых нет в числе товаров 12 класса МКТУ в перечне

противопоставленного свидетельства и которые не являются однородными с этими товарами;

- относительно того, что словесный элемент «HANSE» оспариваемого товарного знака воспроизводит фирменное наименование ООО «Ганза», необходимо отметить, что в обязанности экспертизы не входит проверка на тождество и сходство обозначений, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков, с фирменными наименованиями, кроме того не было представлено доказательств того, что хозяйственная деятельность ООО «Ганза» связана с товарами 07 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №285019 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

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

С учетом даты приоритета (07.07.2003) заявки №2003713707/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон 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) 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, 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 потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные, в частности охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникли у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

В соответствии с пунктом 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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.

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 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 по свидетельству №285019 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника темно-голубого цвета, на фоне которого расположены изобразительный элемент в виде стилизованной заглавной прописной буквы «Н», находящейся в незамкнутой окружности, диаметр которой является одновременно поперечным элементом латинской буквы «Н», и словесного элемента «HANSE», выполненного стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета.

Противопоставленный товарный знак представляет собой изобразительный элемент в виде стилизованной заглавной прописной буквы «Н», находящейся в незамкнутой окружности, диаметр которой является одновременно поперечным элементом латинской буквы «Н».

В поступившем в возражении указан ряд мотивов для признания недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, в связи с тождеством изобразительного элемента, входящего в состав оспариваемого знака с противопоставленным товарным знаком, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Доказательств того, что существует возможность введения в заблуждение потребителей, материалы дела не содержат, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, возражение о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, следует признать недоказанным.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не удовлетворяет также требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, так как воспроизводит часть его фирменного наименования.

Следует отметить, что одним из условий, при котором указанная норма Закона позволяет признать неправомерным предоставление правовой охраны товарному знаку, является право на тождественное фирменное наименование, которое возникло у иного лица ранее даты приоритета указанного товарного знака в отношении однородных товаров.

Поскольку лицом, подавшим возражение не представлено документального подтверждения более раннего по сравнению с датой приоритета оспариваемого товарного знака права ООО «Ганза» на фирменное наименование, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Сравнительный анализ изобразительного элемента оспариваемого товарного знака и противопоставленного изобразительного товарного знака показал, что они являются тождественными, поскольку полностью совпадают во всех деталях.

Следует отметить, что изобразительный элемент оспариваемого комбинированного товарного знака играет существенную роль в индивидуализации товара правообладателя, поскольку он расположен перед словесным элементом (таким образом акцентирует на себе внимание потребителя) и является достаточно оригинальным и запоминающимся.

Установленное тождество изобразительного элемента оспариваемого товарного знака и противопоставленного изобразительного товарного знака позволяет признать сравниваемые товарные знаки сходными в целом несмотря на наличие словесного элемента в оспариваемом товарном знаке.

В отношении однородности товаров, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Приведенные в перечне оспариваемого товарного знака товары 07 класса МКТУ «подвески (детали машин); ремни приводные для двигателей; ремни приводные для генераторов постоянного тока» и товары 12 класса МКТУ «муфты сцепления для наземных транспортных средств; реактивные штанги для транспортных средств; торсионы для транспортных средств; бамперы, буфера автомобилей; амортизаторы для автомобилей; пружины гасителей колебаний для транспортных средств; кузова для автомобилей; амортизаторы подвесок для транспортных средств; штанги реактивные для транспортных средств; передачи для наземных транспортных средств; двигатели для наземных транспортных средств; шасси автомобилей» противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе «детали машин» (транспортные средства и иные машины) имеют одинаковую цель применения (ремонт машин) и пути реализации. Поскольку сравниваемые товарные знаки содержат тождественный изобразительный элемент, обуславливающий высокую степень сходства знаков в целом, то маркировка деталей машин (транспортных средств) и деталей иных машин и механизмов такими обозначениями способна вызвать в сознании потребителя представление о принадлежности товарных знаков, маркирующих данные товары, одному правообладателю.

С учетом изложенного довод возражения о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным до степени смешения в отношении однородных товаров является правомерным.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что оспариваемая регистрация №285019 комбинированного товарного знака со словесным элементом «HANSE» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона.

Доводы по существу спора, приведенные в корреспонденции от 30.08.2010, проанализированы в настоящем решении, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:  
**удовлетворить возражение от 06.05.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №285019 недействительным полностью.**