

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 19.08.2009, поданное компанией «Фольксваген АГ», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №372568, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный по заявке №2008713124/50 с приоритетом от 28.04.2008 зарегистрирован 17.02.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №372568 на имя ООО с иностранными инвестициями «Русслегавто», г. Ростов-на-Дону (далее – правообладатель) в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой изображение кольца с наложенной в центре латинской буквой «V» на черном фоне.

В возражении от 19.08.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 372568 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с изобразительными знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и услуг и имеющими более ранний приоритет:

- международная регистрация № 623168 [1] для товаров 12 класса МКТУ;

- международная регистрация № 708041 [2] для товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ;

- международная регистрация № 807803[3] для товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

В возражении указано, что все противопоставленные знаки представляют собой изображение темного круга, внутри которого изображен светлый контур окружности, внутри которой расположен оригинальный логотип, образованный из фигур, совпадающих по начертанию с графическим изображением двух расположенных друг над другом латинских букв «V» и «W», опирающихся на светлый контур.

Обозначение в таком виде используется компанией с 1937 года, благодаря чему оно стало одной из самых распространенных эмблем.

Сходство изобразительного элемента оспариваемого товарного знака, который занимает доминирующее положение в композиции, и противопоставленных изобразительных знаков основано на сходстве внешней формы, симметрии, смыслового значения, вида и характера изображений, сочетаний цветов и тонов.

В возражении указано также, что оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ, которые являются однородными товарам 12 и услугам 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам [1]-[3].

Принимая во внимание сходство доминирующих элементов сравниваемых знаков, лицо, подавшее возражение, делает вывод о сходстве знаков в целом.

В возражении отмечено, что противопоставленные знаки [1]-[3] в виде латинских букв VW в круге длительное время используются на российском рынке, прекрасно знакомы потребителям, пользуются у них особым доверием и популярностью, став своего рода символом немецкого качества и престижа.

По мнению лица, подавшего возражение, изображение в виде латинских букв VW в круге обладает существенной различительной

способностью в отношении товаров 12 класса МКТУ и связанных с ними товаров и услуг, которая усиливается наличием вышеуказанных знаков [1]-[3], зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение, и длительностью использования их на российской рынке.

На основании изложенного выше лицо, подавшее возражение, делает вывод, что существует вероятность того, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 372568 может быть воспринят потребителями как товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, и, тем самым, введению потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и места их происхождения.

В возражении также указано, что регистрация товарного знака по свидетельству № 372568 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, поскольку, согласно пункту 3 статьи 10^{bis} Парижской конвенции по охране промышленной собственности относится к действиям, способным каким бы то ни было образом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

На основании отмеченного, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 372568 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. копия регистрации товарного знака №372568 на 1 л.[4];
- 2.копии регистраций знаков, принадлежащих компании Фольксваген АГ, зарегистрированных на территории Российской Федерации, на 56л.[5];
- 3.перевод перечня товаров для вышеуказанных противопоставленных знаков [1]- [3], на 28 л.[6];
4. копия публикации из книги «Энциклопедия знаков и символов» на 3л.[7];
5. копия публикации из книги «Все о бизнесе», М, Добрая книга, 2007, на 2л.[8];
6. копия публикации из журнала «Коммерсантъ Деньги». «Крупнейшие компании мира» от 10.12.1997, на 3 л.[9];

7. нотариально заверенное объяснение представителей компании Фольксваген АГ на 17л.[10];

8. справка о деятельности подразделения Volkswagen ООО «Фольксваген Групп Рус» в РФ от 13.02.2007 на 16л. [11];

9. копия с русскоязычного сайта компании в Интернете www.volkswagen.ru на 16 л. [12];

10. копии изображений автомобилей Volkswagren, Phaeton, Volkswagen Gold, Volkswagen Passat, на 13л.[13];

11. копии публикаций из журналов «Автопилот», «Автомир», «Клаксон», «Автомобильные известия», «5 колесо» за 2002 – 2005 годы на 19л.[14];

12. публикация из «Financial Times Deutschland» от 17.07.2000 на 5 л.[15];

13. публикация из «Wolfsburger Allgemeine Zeitung» от 23.03.2004 на 2л.[16];

14. публикация из «Wolfsburger Nachrichten», «Wolfsburger Allgemeine Zeitung» и «Braunschweiger Zeitung» от 28.07.2004 на 3л. [17];

15. копия публикации из книги БРЕНДИНГ: новые технологии в России, В.Н. Домнин, Питер, 2004, на 5л.[18];

16. отчет ВЦИОМ «Знание товарного знака и рекламы марки автомобилей Volkswagen», Москва, 2003 на 18 л.[19];

17. результаты поиска в сети Интернет в поисковом ресурсе Яндекс по обозначению «VW в круге» на 10л.[20].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отзыв от 30.11.2009, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения и не ассоциируется с изобразительными знаками [1]-[3].

Этот вывод сделан правообладателем на том основании, что сравниваемые знаки производят абсолютно различное впечатление на потребителей при их визуальном восприятии в силу того, что исполнение внешней формы знака в виде окружности наиболее частая форма «автомобильных значков», присущая различным производителям автомобилей,

а центральный элемент оспариваемого знака имеет существенные различия по сравнению со знаками лица, подавшего возражение, выраженные в пространственной незагруженности и простоте геометрической формы.

В отзыве отмечено, что регистрация оспариваемого знака не может вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и услуг и места их производства, поскольку лицо, подавшее возражение, не представило соответствующих доказательств смешения сравниваемых знаков.

Правообладатель в своем отзыве также отметил, что известность компания Фольксваген АГ, отраженная в материалах возражения, безусловно является правомерной и правообладателем не оспаривается, однако нет оснований для вывода о введении потребителей в заблуждение и о смешении знаков на рынке, поскольку при покупке дорогостоящих автомобилей потребители особенно внимательны.

Правообладатель также отметил в своем отзыве, что никогда не позиционировал себя как компанию, имеющую отношение к компании Фольксваген АГ, и не пытался воспользоваться ее репутацией.

Правообладатель маркирует оспариваемым товарным знаком автомобили Vortex Estina, производство которых организовано на площади простаивавшего Азовского комбината детского питания в Ростовской области.

Открытие автосборочного завода имеет огромное значение для такого региона как Ростовская область, поскольку активизирует малый бизнес, выполняет антикризисные задачи по увеличению внутреннего спроса и созданию новых рабочих мест.

В отзыве также отмечено, что рассмотрение возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку по такому основанию, как недобросовестная конкуренция, не входит в компетенцию палаты по патентным спорам и, следовательно, не может быть рассмотрено в рамках данного возражения.

На основании вышеизложенных доводов правообладатель высказал просьбу оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №372568.

К отзыву приложены материалы, включающие изображения товарных знаков различных производителей автомобилей, копию регистрации товарного знака «VORTEX» по свидетельству №369750, справку об использовании товарного знака по свидетельству №372568 и о маркируемой им продукции на 5л.

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

С учетом даты 28.04.2008 поступления заявки №2008713124/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 в части, не противоречащей Кодексу (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 6(2) 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.

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 (14.4.2.3) Правил, изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных 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.

Перечисленные признаки 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 представляет собой изобразительное обозначение в виде композиции, состоящей из стилизованного кольца, внутри которого на фоне черного круга расположен V-образный элемент, вписанный своим основанием в нижнюю часть кольца и наложенный на кольцо в верхней части.

Знак охраняется в черно-белом цветовом сочетании.

Противопоставленные знаки [1] – [3] являются изобразительными и представляют собой изображение темного круга с белой прорисовкой, внутри которого друг над другом расположены латинские буквы «V» и «W» белого цвета, при этом верхнее положение занимает буква «V». Буквы «V» и «W» расположены вплотную друг над другом и вписаны в белую окружность внутри темного круга.

В результате сравнительного анализа изобразительного элемента оспариваемого товарного знака и противопоставленных изобразительных товарных знаков [1] - [3] установлено следующее.

Сходство внешней формы сравниваемых изобразительных элементов, выполненной в виде круга, одинаковая черно-белая цветовая гамма и наличие симметрии не дают оснований для вывода о сходстве обозначений в целом, поскольку частое использование в товарных знаках подобной внешней формы и черно-белой гаммы не может являться существенным признаком для индивидуализации товара. Таким образом, основную роль в осуществлении индивидуализирующей функции в сравниваемых знаках играет характер изображений, расположенных внутри круга, которые создают различные графические образы, влияющие на формирование общего зрительного впечатления.

Утверждение лица, подавшего возражение, что наличие в оспариваемом знаке одной буквы «V» вместо сочетания букв «V» и «W», не создает качественно иное представление об изображении внутри круга, нельзя признать убедительным, поскольку, помимо того, что графическое начертание этих элементов различно, так как буквы «V» и «W» в противопоставленных обозначениях [1] – [3] расположены определенным образом друг над другом, образуя оригинальную композицию, эти изображения имеют разное смысловое значение, что существенно влияет на общий образ, который формируется при их восприятии.

Заложенное в сравниваемые изображения различное смысловое значение, заключенное в использовании элемента V, который может восприниматься как латинская буква или римская цифра, и оригинальное сочетание букв VW, расположенных друг над другом определенным образом и хорошо знакомые потребителю именно как обозначение марки автомобиля Volkswagen, формирует различные ассоциации, возникающие в сознании потребителя при восприятии этих обозначений.

Товары 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый и противопоставленный знаки, относятся к одному виду - автомобилям и деталям автомобилей. Эти товары относятся к дорогостоящим товарам длительного пользования, при покупке которых потребители бывают особенно внимательны, что делает возможность их смешения маловероятной. Что касается услуг 35 и 37 классов МКТУ, то их однородность очевидна и правообладателем не оспаривается, вместе с тем, учитывая общее несходство сравниваемых знаков, основания для смешения на рынке услуг, оказываемых под этими знаками, отсутствуют.

В силу изложенного можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак не ассоциируется с противопоставленными знаками [1] - [3] и не сходен с ними до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, следовательно, предоставление знаку правовой охраны является правомерным.

Как следует из возражения, предоставление правовой охраны изобразительному товарному знаку по свидетельству № 372568 оспаривается, кроме того, по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и места происхождения товаров.

Товарный знак по свидетельству № 372568 не содержит элементов, прямо указывающих на вид или характеристику товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован, которые являются ложными или способны ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Вместе с тем, следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение не всегда является

очевидной и, зачастую, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе. Однако, в данном случае мнение лица, подавшего возражение, является субъективным, поскольку им не представлено каких-либо документальных материалов, позволяющих сделать вывод, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №372568 может ввести потребителя в заблуждение через ложные ассоциативные представления.

В силу указанного оспариваемый товарный знак не может быть признан способным ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг и места происхождения товаров.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, материалов [7]-[20], которые подтверждают известность компании Фольксваген АГ и принадлежащих ей товарных знаков в виде латинских букв «VW» в круге, то эти материалы не содержат информации ни для вывода об устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака по свидетельству №372568 с компанией Фольксваген АГ, которая могла возникнуть в сознании потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака, ни фактических данных о введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 3(1) и пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода лица, подавшего возражение, что государственная регистрация изобразительного товарного знака по свидетельству №372568 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, т.е. как действие, способное каким бы то ни было образом вызвать смещение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента, следует отметить следующее.

Вышеуказанный вывод о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена без нарушения требований пунктов 3(1) и 6(2)

статьи 1483 Кодекса, не дает оснований считать правомерным данное утверждение лица, подавшего возражение. Фактических данных о таком смешении представлено не было.

Довод возражения о том, что регистрация товарного знака №372568 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, не может быть рассмотрен в рамках возражения, поданного в Палату по патентным спорам, поскольку возражения по основаниям, предусмотренным подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса рассматриваются в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 1513 Кодекса.

По завершении рассмотрения возражения от лица, подавшего возражение, было представлено Особое мнение от 09.12.2009, доводы которого сводятся к тому, что коллегия Палаты по патентным спорам при рассмотрении данного возражения не учла все обстоятельства дела, а также положения действующего законодательства, в частности, не учла, что буква «V» в товарном знаке №372568 может восприниматься как первая буква наименования компании Фольксваген АГ (Volkswagen AG), а положения пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса не содержат требования доказательства реального смешения знаков на рынке, рассматривая только возможность введения в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В отношении указанных доводов следует отметить следующее.

Анализ сходства оспариваемого и противопоставленных знаков изложен в данном заключении. Что касается возможности возникновения у потребителя ассоциации элемента «V» с первой буквой наименования компании Фольксваген АГ, то лицом, подавшим возражение, не представлены сведения об использовании латинской буквы «V» в качестве обозначения компании, которые можно было бы расценить как предпосылку для возникновения у потребителя подобных ассоциаций.

Что касается положений пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса о признании обозначения способным ввести потребителя в заблуждение, то данное положение не относится к возможности смешения знаков, которое регулируется положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку способность товарного знака ввести потребителя в заблуждение подтверждается или опровергается в конечном итоге только самим рынком при реализации товаров, представляется необходимым предоставление фактических данных о таком заблуждении потребителей при оспаривании регистрации по этому основанию.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.08.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №372568.