

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 30.10.2012, поданное компанией Хоффманн ГмбХ Квалитетсверкцойге, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «HOLEX» по свидетельству №464433, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «HOLEX» по заявке №2010732932 с приоритетом от 13.10.2010 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.06.2012 за №464433 на имя Слукина Петра Васильевича, г. Липецк (далее - правообладатель) в отношении товаров 07, 11, 16, 21, 25 и услуг 37, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №464433 представляет собой словесное обозначение «HOLEX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №464433 произведена с нарушением требований пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении описана история компании Хоффманн, представлена информация о деятельности компании на инструментальном рынке Германии и России и приведены следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком «HOLEX» по международной регистрации №809516, правовая охрана на территории Российской Федерации которому была ранее предоставлена лицу, подавшему возражение, в отношении товаров 07 класса МКТУ, которые однородны товарам 07 класса МКТУ оспариваемой регистрации, относящимся к машинам, станкам, инструментам, их деталям и аксессуарам, и корреспондируют с частью услуг 37 и 42 классов МКТУ, поскольку либо при оказании этих услуг необходимо использование инструментов, машин и станков, производимых лицом, подавшим возражение, под маркой «HOLEX», либо эти услуги связаны с деятельностью лица, подавшего возражение, по изготовлению и реализации своей продукции и товаров своих поставщиков;

- принимая во внимание большую известность товаров, которые производятся лицом, подавшим возражение, под обозначением «HOLEX» в течение многих лет, можно утверждать, что регистрация товарного знака на имя правообладателя в отношении товаров 07 класса и связанных с ними услуг 37 и 42 классов МКТУ может ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 464433 недействительным в отношении всех товаров 07 класса МКТУ следующих услуг:
37 класса МКТУ:

автозаправочные станции, асфальтирование; бурение скважин; восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация строительных сооружений; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заточка ножей; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; разработка карьеров; ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт насосов;

ремонт транспортных средств; ремонт фотоаппаратов; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции обслуживания транспортных средств; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство молотков, дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; судостроение; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка и ремонт паровых котлов; чистка транспортных средств.

42 класса МКТУ:

анализ химический; изучение технических проектов; инжиниринг; испытания материалов; исследования в области механики; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования технические; калибровка [измерения]; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; экспертиза инженерно-техническая.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из базы данных Роспатента и ВОИС сведений о товарном знаке №464433 и международной регистрации №809516 (с переводом на русский язык);
- распечатки с сайта www.hoffmann-group.com ;
- образец каталога продукции;
- распечатки с сайтов www.ditc-contact.ua и <http://eshop.hoffmann-group.com> ;
- выдержки из англо-русского словаря Яндекс.Lingvo.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 30.10.2012, представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения.

В отзыве указано, что перечень товаров и услуг оспариваемой регистрации на этапе экспертизы был скорректирован с учетом противопоставленных знаков «HOLEX» по международным регистрациям №809516 и №662454, в результате чего из перечня были исключены однородные товары.

В отзыве приведен анализ однородности товаров и услуг оспариваемой регистрации и товаров 07 класса МКТУ противопоставленной международной

регистрации №809516 с учетом объема предоставленной правовой охраны на территории Российской Федерации – «machine operated tool for all kinds of materials» (станки, инструменты, приспособления с механическим приводом для всех видов материалов), и сделан вывод об отсутствии однородности между ними.

В отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ, которые лицо, подавшее возражение, считает корреспондирующими с товарами 07 класса МКТУ международной регистрации №809516, правообладатель отметил, что, поскольку он не производит ручной инструмент под товарным знаком «HOLEX», то и конечный потребитель услуг не будет введен в заблуждение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить правовую охрану товарного знака по свидетельству №464433.

К отзыву приложено заключение Липецкой торгово-промышленной палаты с переводом формулировки «machine operated tool for all kinds of materials».

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

С учетом даты приоритета (13.10.2010) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 либо 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 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.

Согласно пункту (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) 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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №464433 представляет собой словесное обозначение «HOLEX», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент HOLEX представляет собой вымышленное слово, отсутствующее в лексических словарях основных европейских языков.

По данным, представленным лицом, подавшим возражение, компания Хоффманн была основана в Мюнхене в 1919 году и в настоящее время является головным предприятием Hoffmann Group - крупнейшего в Германии холдинга, осуществляющего комплексные поставки профессионального инструмента для промышленности. Холдинг включает в себя филиалы и представительства во всем мире, в том числе в 2007 году в Российской Федерации образована компания, получившая название «Хоффман Профессиональный Инструмент». Компания осуществляет поставки инструмента по каталогу, в котором представлены все основные группы продукции: режущий, зажимной, измерительный, шлифовальный, слесарно-монтажный, пневмо- и электроинструмент, инвентарь, аксессуары и запасные части. Под обозначением «HOLEX» компания производит 6000 наименований инструментов промышленного качества.

Противопоставленный знак «HOLEX» по международной регистрации №809516 также является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой «Н». Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 07 (machine operated tool for all kinds of materials), 08, 09, 18, 20 классов МКТУ.

Вследствие многозначности английского слова «tool» (инструмент, орудие труда, оборудование, станок, механизм) формулировка товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №809516, достаточно емкая и может быть переведена на русский язык как «инструменты, орудия труда, механизмы с механическим приводом для всех видов материалов».

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками обусловлено тождеством словесных элементов «HOLEX».

При анализе сравниваемых обозначений по визуальному признаку сходства следует отметить некоторое отличие, которое обусловлено использованием в оспариваемом товарном знаке только заглавных букв, что не играет роли для общего вывода о сходстве знаков.

Учитывая высокую степень сходства сравниваемых знаков, обусловленную тождеством словесных элементов, занимающих в них доминирующее положение, коллегия считает возможным расширить диапазон товаров 07 класса МКТУ, которые могут рассматриваться как однородные.

В целом оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации №809516 в отношении товаров 07 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Что касается однородности товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, с частью услуг 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то коллегия отмечает следующее.

Несмотря на высокую степень сходства сравниваемых знаков, перечень услуг 37 и 42 классов не содержит позиций, тесно связанных с товарами 07 класса МКТУ «machine operated tool for all kinds of materials», которые могли бы рассматриваться как однородные. Следует отметить, что лицо, подавшее возражение, не приобрело на российском рынке соответствующей репутации, поскольку никакой информации о том, что оно оказывало услуги под обозначением, сходным с оспариваемым знаком, им не представлено.

Коллегия считает возможным принять во внимание высокую репутацию производителя товаров 07 класса МКТУ, маркированных противопоставленным знаком «HOLEX», и его известность в Российской Федерации в качестве производителя и поставщика высококачественных профессиональных инструментов.

Принимая во внимание то обстоятельство, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака на российском рынке присутствовала информация о товарах (станках, инструментах), маркированных обозначением «HOLEX», имеющим высокую степень сходства, близкую к тождеству, с оспариваемым товарным знаком, у потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака могла сформироваться устойчивая ассоциативная связь между этим обозначением и

лицом, подавшим возражение, в силу чего в отношении товаров 07 класса МКТУ потребитель может быть введен в заблуждение относительно их производителя.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака положениям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 07 класса МКТУ следует признать убедительными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 30.10.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 464433 недействительным в отношении товаров 07 класса МКТУ.