

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.02.2012, поданное компанией БРИКО ДЕПО, Франция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №441460, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010726113/50 с приоритетом от 12.08.2010 зарегистрирован 21.07.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №441460 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Бреннер», Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак «Brenner» является словесным, выполненным с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.12.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №441460 в отношении части услуг 37 класса МКТУ «герметизация строительных сооружений; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; работы каменно- строительные; работы кровельные; работы малярные; работы штукатурные; ремонт; сооружение и ремонт складов;

строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; установка дверей и окон», мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, компания БРИКО ДЕПО является правообладателем сходного до степени смешения знака «BRENNER» по международной регистрации №990291, охраняемого на территории Российской Федерации, в отношении товаров 01 и 19 классов МКТУ;
- компания БРИКО ДЕПО является сетью розничной магазинов, занимающих первое место на французском рынке продукции «Сделай сам». Компания БРИКО ДЕПО входит в британский холдинг Kingfisher plc. В магазинах BRICO DEPOT реализуются товары для домашнего ремонта и строительства;
- знак по международной регистрации охраняется, в отношении товаров 01 класса МКТУ «клеи для стекловолокна и обоев» и товаров 19 класса МКТУ «ремонтные покрытия для внутренних стен в виде порошка или мастики, наполнители (шпаклевки), выравнивающие штукатурные покрытия/составы, цемент, растворы строительные», которые корреспондируют части услуг 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;
- правообладатель оспариваемого товарного знака предлагает свои услуги по монтажу отопления, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционированию воздуха, а также пуско-наладке и автоматизации инженерных систем. При герметизации строительных сооружений используются мастики и шпатлевки, для кладки кирпича необходим цемент, а обои невозможно наклеить без специального обойного клея. Товары, лица, подавшего возражение, используются при оказании любых видов ремонтных работ и многих строительных услуг;
- лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляют свою хозяйственную деятельность на одном рынке услуг и потребитель может быть введен в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №441460 недействительной частично, в отношении услуг 37 класс МКТУ «герметизация строительных сооружений; изоляция сооружений; информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы штукатурные; ремонт; сооружение и ремонт складов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство; установка дверей и окон».

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

1. Распечатки из сети Интернет.
2. Информация о лице, подавшем возражение.
3. Информация о правообладателе.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.02.2013, правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- фирма «Бреннер» является проектной организацией по проектированию и монтажу котельных, а также установке узлов учета;
- при обращении к Русско- Немецкому словарю слово «Brenner» является существительным и означает «горелка»;
- в Альпах имеется пограничный перевал «Brenner», расположенный между федеральной землей Австрии Тироль и итальянской автономной провинцией Южный Тироль;
- ООО «Бреннер» работает на рынке с 2006 года, оказывает услуги по монтажу отопления, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также пуско-наладке и автоматизации инженерных систем;

- проектирование котельных систем, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, монтаж котельных, систем отопления, вентиляции, кондиционирования, сервисное обслуживание внутренних инженерных коммуникаций зданий и сооружений, установка узлов учета и регулирования, поставка всех видов инженерного оборудования;
- создание котельных и высокоэффективной системы ОВК представляет собой кропотливый, сложный и важный процесс, состоящий из определенного количества этапов, к каждому из которых необходим свой индивидуальный и слаженный подход. При проведении проектных работ используется обширная база нормативной документации, основой которой являются СНиПы и ГОСТы;
- при проведении проектных работ котельных и систем ОВК не используется цемент и обойный клей;
- лицо, подавшее возражение, компания Брико является производителем клея и цемента, однако при обращении к сети Интернет, данный товар отсутствует на рынке Российской Федерации;
- исследовав самые крупные строительные магазины, также не был найден товар, маркированный обозначением «Веггер», и, следовательно, российский потребитель не знаком с продукцией лица, подавшего возражение, и не может быть введен в заблуждение.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №441460.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

4. Распечатки из сети Интернет.

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

С учетом даты приоритета (12.08.2010) заявки №2010726113/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения

заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 **Brenner** по свидетельству №441460 является словесным, выполненным стандартным шрифтом с заглавной буквы «В» строчными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак **BRENNER** по международной регистрации №990291 является словесным, выполненным жирным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака показал их тождество по фонетическому признаку.

По графическому критерию сходства сравниваемые обозначения отличаются, за счет различного исполнения буквенных элементов.

Довод лица, подавшего возражение, об отсутствии семантического значения словесного элемента «brenner» не убедителен, поскольку, при обращении к сайту Яндекс словари, установлено, что данный словесный элемент имеет множество значений (совершивший поджог, кочегар, винокур, пивовар, форсунка, горелка, реактор, барабан для поджаривания кофейных зерен, изжога, зарница, а также название горного перевала в Альпах, и распространенная фамилия). Ввиду того, что словесный элемент «Brenner» имеет множество значений, сравниваемые товарные знаки могут сходны по семантическому критерию сходства.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в отношении товаров 01 класса МКТУ «клеи для стекловолокна и обоев» и товаров 19 класса МКТУ «ремонтные покрытия для внутренних стен в виде порошка или мастики, наполнители (шпаклевки, выравнивающие штукатурные покрытия/составы, цемент, растворы строительные), являющихся строительными

материалами, а оспариваемый товарный знак зарегистрирован, в отношении услуг 37 класса МКТУ, которые направлены на оказание услуг по строительству или ремонту капитальных зданий или организаций, услуг по восстановлению объектов в их первоначальном виде. При проведении строительных работ могут использоваться стройматериалы различных производителей. Сведений о том, что какой либо производитель стройматериалов оказывает услуги по строительству, не представлены. Таким образом, несмотря на то, что оспариваемые товарные знаки признаны сходными, перечень товаров и услуг, в отношении которых им предоставлена правовая охрана, неоднороден и у потребителя услуг не может возникнуть ассоциации о том, что данные услуги оказываются производителем клея или цемента (компанией Брико Депо).

Кроме того, сравниваемые товары/услуги не могут быть признаны однородными так, как имеют различное функциональное назначение и условия производства товаров/оказания услуг.

Делая вывод, о неоднородности товаров и услуг, коллегия палаты по патентным спорам принимала во внимание, что товары (клеи строительные и цемент), маркированные обозначением «Brenner», не присутствует на российском рынке строительных материалов, и, следовательно, не знакомы российскому потребителю.

Исходя из вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что несмотря на сходство обозначений, у потребителя не может возникнуть представление о принадлежности товаров и услуг, маркированных этими обозначениями, одному источнику происхождения.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода лица, подавшего возражения, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя, то коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Деятельность лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации не доказана, каких –либо документов, подтверждающих введение потребителя в заблуждение относительно производителя или качества товаров, лицом, подавшим возражение, не представлено, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №441460.