

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.08.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.09.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕСТА Трейдинг», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 954935, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «VALPEX» была произведена Международным Бюро ВОИС 15.11.2007 за №954935 для товаров 17 и 19 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Huang Xinping, Гонконг, (далее – правообладатель).

Знак «VALPEX» по международной регистрации № 954935, является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 07.09.2010, выражено мнение о том, что правовая охрана знаку по международной регистрации № 954935 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ВЕСТА Трейдинг» с 2001 года вводит в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации металлопластиковые трубы с наименованием «VALPEX» путем размещения соответствующих заказов на заводах различных производителей с последующей продажей на территории Российской Федерации от своего имени. Вся продукция была сертифицирована;

- в 2005 году ООО «ВЕСТА Трейдинг» ввело в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации 438104 метра труб с наименованием «VALPEX», а в 2006 году - 1244040 метров труб с наименованием «VALPEX», большие объемы реализации труб, вводимых в хозяйственный оборот ООО «ВЕСТА Трейдинг» сделали обозначение «VALPEX» известным потребителю как наименование товаров компании ООО «ВЕСТА Трейдинг»;

- оспариваемый знак «VALPEX» по международной регистрации № 954935 с приоритетом от 15.11.2007 полностью воспроизводит наименование продукции, вводимой в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации ООО «ВЕСТА Трейдинг»;

- оспариваемая международная регистрация зарегистрирована в отношении товаров однородных товарам, вводимым в хозяйственный оборот ООО «ВЕСТА Трейдинг»;

- на дату приоритета оспариваемой международной регистрации ООО «ВЕСТА Трейдинг» являлось владельцем товарного знака «VALTEC» по свидетельству № 262316 с приоритетом от 20.01.2003 в отношении товаров и услуг 06, 11, 17, 19 и 37 классов МКТУ;

- оспариваемый знак «VALPEX» по международной регистрации №954935 сходен до степени смешения с товарным знаком «VALTEC» по свидетельству № 262316, правовая охрана которому ранее была предоставлена на имя лица, подавшего возражение;

- фонетическое сходство сравниваемых обозначений определяется совпадением начальных частей слов, одинаковым количеством слогов, совпадением большинства звуков;

- графическое сходство определено использованием одинакового алфавита;

- сравниваемые обозначения не имеют смысловых значений и являются фантазийными;

- товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, являются однородными.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны знаку «VALPEX» по международной регистрации №954935 в отношении всех товаров 17 и 19 классов МКТУ.

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

1. Оборотно-сальдовые ведомости за 2005 – 2006 гг.
2. Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.
3. Товарные накладные за 2003-2007 гг.
4. Прайс – листы за 2004 г.
5. Журнал «Отопление в загородном доме» за 2003г.
6. Журналы «Вести от Весты» за 2003 г.
7. Договор на изготовление продукции с ООО «Валтек».
8. Сертификаты соответствия труб ООО «Валтек».
9. Оборотно – сальдовые ведомости ООО «Валтек».
10. Товарные накладные и счета-фактуры ООО «Валтек».
11. Договор на изготовление продукции с «VALTEC S.r.l».
12. Сертификаты соответствия труб «VALTEC S.r.l».
13. Акт об использовании труб.
14. Договор с «Valtrompia Technic» на изготовление продукции.
15. Сертификат соответствия труб «Valtrompia Tachnic».
16. Заключение о необходимости обязательной сертификации.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседание коллегии не явился и отзыва по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты (15.11.2007) международной регистрации, правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон 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 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

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 1 статьи 7 Закона 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. 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 14.4.2.2 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 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.

Оспариваемый знак по международной регистрации является словесным, выполненным буквами латинского алфавита. Несмотря на оригинальное исполнение шрифтовых единиц, обозначение «VALPEX» не утратило словесного характера и легко прочитывается.

Оспариваемый товарный знак не содержит каких – либо элементов, содержащих сведения, прямо указывающих на производителя товаров,

которые могли бы ввести потребителя в заблуждение. Однако потребитель может быть введен в заблуждение через ассоциации, возникающие вследствие его предшествующих знаний.

На основании этого лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемая регистрация не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона на том основании, что лицо, подавшее возражение, до даты международной регистрации производило трубы пластиковые, маркированные обозначением «VALPEX».

Анализ материалы, представленных лицом, подавшим возражение, показал, что им в период с 2003 по 2007 год до даты приоритета оспариваемой регистрации заключались договоры [7-11-14] с различными производителя на производство пластиковых труб, маркированных обозначением «VALPEX». Вся продукция была сертифицирована [8-12-15] и получено заключение Государственного пожарного надзора.

Оборотно – сальдовые ведомости [1-9] показывают, что за период с 2005 по 2007 год было произведено и введено в гражданский оборот 1 482 266 метров пластиковых труб «VALPEX».

Реклама в журнале «Отопление в загородном доме» доказывает, что уже в 2003 году лицо, подавшее возражение, предлагало к продаже пластиковые трубы, маркированные обозначением «VALPEX».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «VALTEC», который он использовал совместно с обозначением «VALPEX». Так в прайс-листах за 2004 год [4] к продаже предлагаются трубы металлопластиковые, маркированные обозначениями «VALPEX», «VALTEC Super».

На основании вышеизложенных фактических данных коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу, что на дату приоритета 15.11.2007 оспариваемого знака по международной регистрации обозначение «VALPEX» активно использовалось лицом, подавшим возражение, для маркировки продукции, однородной товарам 17 и 19 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемой международной регистрации, и, следовательно, существует реальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных товаров одному производителю.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, следует признать обоснованным.

Что касается довода лица, подавшего возражение, что оспариваемой международной регистрации правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона, то коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «VALTEC» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого знака и противопоставленного товарного знака свидетельствует о сходстве указанных обозначений.

Фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено тождеством звучания начальных частей «VAL» и сходством звучания конечных частей (ТЕК, РЕКС), одинаковым количеством слогов, близостью звуков, составляющих обозначения (валпекс/валтек), тождеством состава гласных (а-е/а-е).

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита, а также сходством исполнения шрифтовых единиц.

Анализ словарно-справочных источников показал, что сравниваемые обозначения не являются лексической единицей какого либо языка, поэтому они не оцениваются по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Анализ товаров, приведенных в перечнях сравниваемых знаков, на предмет их однородности показал, что часть товаров 17 и 19 классов МКТУ противопоставленного товарного знака однородна товарам 17 и 19 классов МКТУ оспариваемой регистрации, ввиду их совпадения по виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей или соотношения как род-вид.

Сходство сравниваемых знаков и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров 17 и 19 классов МКТУ.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации оспариваемому знаку по международной регистрации № 954935

предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам признает обоснованными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 17.08.2009, признать недействительным предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №954935 полностью.