

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.07.2007, поданное компанией ООО "ВИТА", Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 795688, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного знака со словесным элементом «BOGNER» с конвенционным приоритетом от 06.08.2002 произведена Международным бюро ВОИС 23.12.2012 за №795688 для товаров 09, 18 и 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Вилли Богнер ГмбХ унд Ко. Коммандитгезельшафт ауф Aktien, Германия (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 23.12.2012.

Решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации на территории Российской Федерации было принято Роспатентом 22.01.2004.

В Палату по патентным спорам 16.07.2007 поступило возражение против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №795688, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон)) и пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака

обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989 и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на дату конвенционного приоритета (06.08.2002) и на дату международной регистрации оспариваемого знака на территории Российской Федерации действовала правовая охрана изобразительного товарного знака по свидетельству № 125852 (приоритет – 10.05.1995, правообладатель – ООО «Вита», Россия);

- оспариваемый знак является сходным до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком по свидетельству № 125852 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и связанных с ними услуг 42 класса МКТУ;

- сравниваемые обозначения имеют одинаковую внешнюю форму: выполнены в виде круга, в центре которого изображена стилизованная заглавная буква «В», отличие заключается только в способе замыкания среднего элемента буквы «В» - линией в виде стрелки или линией с уклоном вниз;

- буква «В» - первая буква части фирменного наименования ООО «ВИТА» и первая буква от фамилии «Vogner», входящей в фирменное наименование правообладателя оспариваемой регистрации, круг – первичный символ единства и бесконечности, знак абсолюта и совершенства (см. «Энциклопедия символов», издательство «Торсинг», Москва, 2003, с. 31). Таким образом, смысл, заложенный в сравниваемые изобразительные знаки, одинаковый;

- восприятие обоих знаков практически одинаково, т.к. изобразительный элемент в оспариваемом знаке имеет значительные размеры по сравнению со словесным элементом и более выразителен;

- товары 09 класса МКТУ оспариваемого знака и товарного знака по свидетельству № 125852 относятся к одному роду – «приборы электрические, измерительные, контролирующие, датчики», все товары имеют одинаковое назначение: измерение, контроль, прием, преобразование, защита,

управление, регулирование, вычисление, учет. Кроме того, имеются одни условия реализации товаров и круг потребителей;

- все это свидетельствует о том, что все товары 09 класса МКТУ, кроме: «очки; оправы для очков; футляры для очков, диски звукозаписи; огнетушители», являются однородными;

- хотя товарный знак по свидетельству № 125852 не был своевременно продлен и правовая охрана была прекращена, знак интенсивно использовался до настоящего времени и производимые ООО «Вита» товары поставляются в различные регионы Российской Федерации и за ее пределы;

- правообладателем товарного знака по свидетельству № 125852 была подана новая заявка на регистрацию тождественного изобразительного обозначения № 2005730607/50 в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка статьи 6 quinquies Парижской Конвенции на 1 л. [1];
- распечатки регистраций № 795684, №795688 на 5 л. [2];
- копии страниц словарно-справочной литературы на 4 л. [3];
- перечень основных договоров и контрактов ООО «ВИТА» за 2003-2007 г.г. на 2 л. [4];
- копии заявления и уведомления о принятии заявки к рассмотрению по заявке № 2005730607/50 на 2 л. [5];
- копия диплома победителя Всероссийского конкурса малых и средних предприятий ТОО «Вита» на 1 л. [6];
- копия диплома выставки «Приборостроение. Электроника. Электротехника – 2003» на 1 л. [7];
- рекламные материалы ООО «ВИТА» по различным товарам на 6 л. [8];
- копия протокола общего собрания ТОО «ВИТА» от 20.11.1998 на 1 л. [9];
- Устав ООО «ВИТА» на 9 л. [10];
- копия конверта на 1 л. [11].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительной правовую охрану знака по международной регистрации № 795688 частично в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, кроме товаров: «очки; оправы для очков; футляры для очков, диски звукозаписи; огнетушители».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (06.08.2002) заявки № 795688/50 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, и вышеуказанные Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, объемными обозначениями, комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное), сочетание цветов и тонов.

Признаки, перечисленные в пункта 14.4.2.3 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 14.4.2.1 Правил при поиске на тождество и сходство до степени смешения не учитываются товарные знаки, правовая охрана которых была прекращена.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным. Изобразительный элемент выполнен в виде круга, оконтуренного линией черного цвета. В центре круга размещена стилизованная буква "B". Словесный элемент знака «BOGNER» расположен под изобразительным элементом, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак является изобразительным и выполнен в виде круга, оконтуренного линией черного цвета. В центре круга размещена стилизованная буква "B".

При сопоставлении заявленного обозначения с противопоставленным знаком было выявлено, что оба обозначения содержат изобразительные элементы, которые имеют идентичные внешний контур и букву «B», которые запоминаются потребителем в первую очередь. При этом некоторое

визуальное различие в стилизации буквы «В», а именно, различное замыкание среднего элемента буквы «В» - линией в виде стрелки или линией с уклоном вниз, не приводит к иному восприятию обозначений, что позволяет его признать несущественным.

Изобразительный элемент удобен для восприятия в оспариваемом знаке и занимает значительное пространственное положение, что обуславливает ассоциирование обозначений друг с другом в целом.

Относительно однородности услуг заявленного и противопоставленного перечней следует отметить следующее.

В возражении заявителем приведен перевод перечня товаров 09 класса МКТУ оспариваемого знака: «научные, навигационные, геодезические, кинематографические, оптические приборы и инструменты, приборы и инструменты для взвешивания, измерения, передачи сигналов, контроля (наблюдения), аварийные (спасательные) и обучающие приборы и инструменты; приборы и инструменты для передачи, распределения, преобразования, хранения, регулирования электрического тока или управления им; очки, оправы для очков, футляры для очков; мобильные телефоны; диктофоны; приборы для записи, передачи и воспроизведения звуков или изображений; магнитные носители записи, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для монетных автоматов; кассовые аппараты, калькуляторы; оборудование для обработки данных и компьютерное оборудование; огнетушители».

Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 125852 действовала в отношении товаров 09 класса МКТУ: «приборы электрические для измерения и контроля, датчики для промышленности», и услуг 42 класса МКТУ: «научно-технические и опытно-конструкторские разработки для промышленности».

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому обозначению, а именно: «научные, навигационные, геодезические, кинематографические, оптические приборы и инструменты, приборы и инструменты для взвешивания, измерения, передачи сигналов, контроля (наблюдения), аварийные (спасательные) и обучающие приборы и инструменты; приборы и инструменты для передачи,

распределения, преобразования, хранения, регулирования электрического тока или управления им», являются однородными товарам 09 класса МКТУ, для которых действовала правовая охрана противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся друг с другом как вид-род.

Таким образом, установленное сходство оспариваемого знака по международной регистрации № 795688 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 125852 и однородность товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено следующее.

Действие правовой охраны товарного знака по свидетельству № 125852 было прекращено 06.12.2003 полностью. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 795688 была предоставлена по решению Федерального института промышленной собственности от 22.01.2004, на момент принятия которого действие противопоставляемого товарного знака было прекращено.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для учета указанного противопоставления в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.07.2007, оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №795688 на территории Российской Федерации.