

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 26.03.2009, поданное «Кооп Трейдинг А/С», Дания (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006714795/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «X-tra» по заявке №2006714795/50 с приоритетом от 01.06.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01 и 26 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «X-tra», разделенного дефисом и выполненного оригинальным шрифтом с эффектом тени и с наклоном. Изобразительный элемент представляет собой звездообразную фигуру.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 29.08.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006714795/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 26 класса МКТУ и части заявленных товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне. В отношении другой части заявленных товаров 01 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «X-tra» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ с товарными знаками:

- словесным знаком «X-tra» по международной регистрации №254839 с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 08.09.1999, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, товаров 01 класса МКТУ, на имя «Henkel KgaA Henkelstrasse 67 Dusseldorf (DE)», Германия [1];
- словесным знаком «Xtra» по свидетельству №225713 с приоритетом от 03.08.2000, зарегистрированным в отношении, в том числе, товаров 01 класса МКТУ, на имя ООО «Стройсервисгерметик», Россия.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец знака [1] выдал письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 01 класса МКТУ;
- заявителем из заявленного перечня были исключены товары 01 класса МКТУ, являющиеся тождественными товарам 01 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

В дополнение к изложенным доводам лицом, подавшим возражение, были представлены:

- копия протокола заседания коллегии Палаты по патентным спорам от 02.02.2009 на 2 л.{1};
- копия договора о мирном урегулировании взаимоотношений между заявителем и правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации [1] и перевод к нему на 8 л. {2};
- письмо - согласие с переводом на 2 л. {3};
- распечатка сведений о товарном знаке [1] на 2 л.{4}.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения о государственной регистрации товарного знака от 29.08.2008 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 26 класса МКТУ и следующих товаров 01 класса МКТУ: «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; kleящие вещества для промышленных целей».

Коллегия Палаты по патентным спорам на основании пункта 4.8 Правил ППС на заседании, состоявшемся 22.12.2009, выдвинула новое основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренное пунктом 3 статьи 6 Закона. В соответствии с указанным пунктом заявленное обозначение, способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку содержит словесный элемент «X-tra», тождественный знаку «X-tra» по международной регистрации №254839, принадлежащий иному лицу (компании «Henkel KgaA»).

Заявитель, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.01.2010, выразил свое несогласие с выдвинутым основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивировав его следующим:

- ни один из элементов рассматриваемого обозначения не является способным ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, так как в них не содержится никаких сведений об изготовителе, а также никакой информации, которая бы позволила потребителю воспринимать заявленные товары 01 и 26 классов МКТУ как товары другого производителя;
- противопоставленный знак [1] не используется его правообладателем, он не известен российскому потребителю;

- о возможности сосуществования противопоставленного знака [1] и товарных знаков заявителя свидетельствует факт предоставления заявленному обозначению правовой охраны в отношении тех же товаров 01 и 26 классов МКТУ на территории Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии свидетельств о регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 01 и 26 классов МКТУ на имя заявителя на территории Финляндии, Эстонии, Литвы, Латвии {5} и распечатка с сайта [www.henkel.ru](http://www.henkel.ru) {6}.

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

С учетом даты (01.06.2006) приоритета заявки №2006714795/50 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает Закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком,

указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. 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 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 или его изготовителя.

Согласно пункту 2.4.1 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.

Анализ соответствия оспариваемого обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Заявленный знак представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «X-tra», разделенного дефисом, и стилизованного изображения восьмиконечной звезды с эффектом объема. Словесный элемент «tra» выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «X» - заглавная, выполнена оригинальным шрифтом. Указанный словесный элемент расположен в центре изобразительного элемента, имеющего форму звездообразной фигуры. Вместе с тем, в заявлении обозначении основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя в первую очередь при восприятии обозначения в целом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01 и 26 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «X-tra» [1] является словесным, выполнен строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, буква «X» - заглавная, отделена от остального слова дефисом. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 01 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный знак «XTRA» [2] является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 01 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1,2] показал, что они содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «Xtra».

Отсутствие сведений о семантике данного слова не позволяет оценить обозначения по семантическому фактору сходства.

Использование латинского алфавита при образовании сравниваемых слов сближает знаки графически.

Наличие в заявлении обозначении изобразительного элемента играет второстепенную роль, поскольку основным индивидуализирующим элементом этого знака является словесный элемент.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1,2] являются сходными.

Относительно однородности товаров 01 класса МКТУ установлено следующее.

Товары 01 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 01 класса МКТУ знаков [1,2] идентичны или однородны в силу их соотношения между собой как «род-вид».

Принимая во внимание сходство обозначений и идентичность товаров, следует констатировать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1,2] в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ. Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона коллегия Палаты по патентным спорам признает правомерным.

В возражении заявитель просит скорректировать перечень товаров 01 класса МКТУ, исключив из него позиции: «необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы». Однако, указанное изменение не снимает препятствий к регистрации.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Правообладателем противопоставленного знака [1] является «Henkel KgaA»- немецкая химическая компания, основанная в 1876 году, работающая в сфере химической промышленности.

В России компания «Henkel KgaA» впервые появилась в 1904 году и в настоящее время имеет несколько торгово-производственных подразделений на данной территории.

Длительность существования компании «Henkel KgaA» на рынке, большой охват территории распространения продукции данной компании, а также большой объем выпускаемой продукции обуславливают известность самой компании «Henkel KgaA».

В силу того, что заявленное обозначение включает в свой состав в качестве основного элемента, по которому осуществляется индивидуализация товаров, элемент, тождественный знаку по международной регистрации №254839, исключительное право на который принадлежит «Henkel KgaA», заявленное обозначение «X-tra» на имя «Кооп Трейдинг А/С» по заявке № 2006714795/50 способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Коллегия Палаты по патентным спорам считает, что существование в гражданском обороте однородных товаров, маркованных знаками, обладающими высокой степенью сходства (фонетически тождественных, графически сходных), производимых различными лицами, приведет к тому, что потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя этих товаров. Ввиду вышеизложенного указанное письмо-согласие коллегией Палаты по патентным спорам не было принято.

Довод о сосуществовании заявленного и противопоставленного знаков на территории других стран не может быть признан убедительным ввиду нижеследующего. В соответствии со статьей 6а (1) Парижской конвенции по охране промышленной собственности в Стокгольмской редакции 1967 года условия подачи заявки и регистрации товарных знаков определяются в каждой стране Союза ее национальным законодательством. Таким образом, экспертиза

заявленного обозначения на соответствие условиям охранных способностей производится на основании законодательства Российской Федерации.

Что касается части товаров 01 и всех товаров 26 класса МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам находит вывод экспертизы правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 26.03.2009, изменить решение Роспатента от 29.08.2008 и отказать с учетом дополнительных обстоятельств в отношении части товаров 01 класса МКТУ.**