

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 12.04.2010, поданное ООО «ХАНСЕ», Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку “HANSE” по свидетельству №400344, при этом установлено следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2009710767/50 с приоритетом от 12.05.2009 произведена 05.02.2010 за №400344 на имя ООО «ОМЕГА», Санкт-Петербург (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение “HANSE”(транслитерация – хансе), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 09 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.04.2010 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №400344 в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне, ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана указанному товарному знаку была предоставлена в нарушение требований пункта 8 и подпункта 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что товарный знак “HANSE” сходен с собственно наименованием ООО «ХАНСЕ» - элементом «ХАНСЕ», тождественен фирменному наименованию лица, подавшего возражение, на английском языке – «HANSE», тождественен коммерческому обозначению «HANSE» и доменному имени hanse.ru, принадлежащему ООО «ХАНСЕ», права на которые возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «ХАНСЕ» зарегистрировано в качестве юридического лица 12.10.2007, что подтверждается учредительными документами общества;
- согласно этим документам ООО «ХАНСЕ» является хозяйствующим субъектом, осуществляющим деятельность в сфере торговли автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- фирменное наименование лица, подавшего возражение, на английском языке также включено в Единый государственный реестр юридических лиц;
- с 12.10.2007 ООО «ХАНСЕ» является активным участником российского рынка автомобильных запчастей, заказывает изготовление автозапчастей зарубежным производителям и организует оптовую торговлю этими запчастями на территории РФ;
- фирменное наименование ООО «ХАНСЕ» использует в договорах, в счетах, на бланках, в иной документации;
- оспариваемая регистрация нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на коммерческое обозначение «HANSE», которое используется на изделиях, этикетках, упаковках товара, на бланках, счетах, в рекламных материалах и сувенирной продукции, в публикациях, на вывесках офиса, выставочных стендов;
- объем продаж ООО «ХАНСЕ» запчастей для автомобилей за период с 01.11.2007 по 31.12.2007 составил 2 786 984, 58 руб., за 2008 год – 44 246 146, 21 руб., за 2009 – 23 720 629, 9 руб.;
- коммерческое обозначение «HANSE» используется также в названии печатного каталога «КАТАЛОГ HANSE 2008» и электронных версий указанного каталога 2008 и 2009;
- вся продукция ООО «ХАНСЕ» маркируется номерами оригинальной системы классификации, предназначенной для идентификации исключительно продукции лица, подавшего возражение, которая также носит название «HANSE»;
- указанная классификация используется также в каталогах «HANSE»;
- база данных «КАТАЛОГ HANSE» создана в 2007 году и зарегистрирована в 2010 году в Роспатенте;

— ООО «ХАНСЕ» принадлежит право на доменное имя hanse.ru, которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака.

В указанном возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака “HANSE ” по свидетельству №400344 недействительной в отношении товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- запросы контрагентов на 5 л.[1];
- выписка из устава ООО «ХАНСЕ» на 3 л. [2];
- свидетельство о государственной регистрации ООО «ХАНСЕ» на 1 л. [3];
- выписка из ЕГРЮЛ на 7 л. [4];
- фотографии с коммерческим обозначением [5];
- 2 страницы официального каталога выставки [6];
- договор поставки №126 от 01.11.2007 с ООО «Автооптторг» [7];
- контракт №2007/08 с фирмой «Trans Forward Enterprise Co., Ltd» [8];
- договор о выполнении работ по изготовлению полиграфической продукции с ООО «Лайн» от 01.11.2007 [9];
- договор №44 с ООО «Форте»[10];
- договор на выполнение работ по изготовлению каталога автозапчастей «HANSE 2008» [11];
- контракт №2008/05 с турецкой фирмой «Yemenici Otomotiv ve Parcalari San.Tic. A.S.» [12];
- контракт с ООО «ТД «ЛеоКон» на поставку полиэтиленовой упаковки [13];
- договор с ООО «Мотиватор» о поставках №0908/ХС сувенирной продукции – металлических значков [14];
- контракт №2009/03 с турецкой фирмой «Yemenici Otomotiv ve Parcalari San.Tic. A.S.» [15];
- контракт №2009/04 с фирмой «Trans Forward Enterprise Co., Ltd» [16];
- договор о выполнении работ по изготовлению картонно-бумажной продукции с ООО «ПиЭм групп» [17];

- договор о выполнении работ по изготовлению полиграфической продукции с ООО «Лайн» от 15.01.2009 [18];
- акты сверки взаимных расчетов ООО «ХАНСЕ» и ООО «Автооптторг» [19];
- свидетельство о регистрации базы данных «КАТАЛОГ HANSE»[20];
- главная страница сайта ООО «ХАНСЕ»[21];
- результаты поиска в сети Интернет по запросу HANSE [22].

На заседании коллегии, состоявшемся 23.06.2010, были представлены дополнительно к возражению распечатки с различных сайтов сети Интернет, копии страниц официального каталога выставки, образец упаковки и 2 каталога HANSE.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, на заседании коллегии представил отзыв, мотивированный следующими аргументами:

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак нарушает его исключительные права на фирменное наименование, коммерческое обозначение и доменное имя, возникшие ранее приоритета оспариваемого товарного знака, при этом следует принять во внимание, что нарушение прав на указанные объекты промышленной собственности признается только в отношении однородных товаров или аналогичных видов деятельности;

- в соответствии с Уставом ООО «ХАНСЕ» и выпиской из ЕГРЮЛ основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, а дополнительными видами – оптовая торговля прочими машинами и оборудованием, прочая оптовая торговля, прочая розничная торговля, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

- все указанные виды деятельности относятся к 35 классу МКТУ, который отсутствует в свидетельстве №400344, а не к 12 классу МКТУ;

- ООО «ХАНСЕ» не имело права на использование обозначения HANSE для ремней клиновых, так как еще до возникновения (в 2007 г.) указанного

предприятия в отношении приводных ремней был зарегистрирован товарный знак правообладателя под №285019 с приоритетом от 07.07.2003, на этом же основании лицо, подавшее возражение, не имело права на выпуск «КАТАЛОГА HANSE 2008»;

- приложенные к возражению копии запросов контрагентов, каталог и база данных не могут служить подтверждением неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку;

- представленные контракты и договоры (приложения 9 – 20) не подтверждают хозяйственную деятельность ООО «ХАНСЕ», поскольку они не содержат перечня конкретных товаров и сведений об их приобретении потребителем;

- акты сверки (приложение 21) содержат лишь указания на задолженность ООО «ХАНСЕ» в пользу ООО «Автооптторг» и никоим образом не подтверждают деятельность лица, подавшего возражение, на российском рынке автомобильных запчастей;

- также не подтверждено документально наличие права на доменное имя.

В отзыве правообладателя была выражена просьба принять во внимание его доводы, отказать в удовлетворении возражения и сохранить действие регистрации №400344 в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемой регистрации (12.05.2009) 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 29.11.95 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков

обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные

доменному имени, право на которое возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №400344 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение “HANSE”, не имеющее смыслового значения.

Регистрация № 400344 произведена в отношении товаров 07, 09 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Возражение от 12.04.2010 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно: оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с собственно фирменным наименованием, тождественно его написанию на английском языке, а также тождественно коммерческому обозначению лица, подавшего возражение.

Из представленных в возражении документов [2-4] следует, что ООО «ХАНСЕ» было зарегистрировано в качестве юридического лица 12.10.2007г. Факт регистрации данной коммерческой организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что ООО «ХАНСЕ» получило право на фирменное наименование ранее даты (12.05.2009) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что словесный товарный знак «HANSE» является сходным фонетически с собственно фирменным наименованием «ХАНСЕ» на русском языке и тождественным части фирменного наименования «HANSE» на английском языке.

Однако следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

В данном случае материалы возражения не содержат подтверждения того, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака фирменное наименование

лица, подавшего возражение, использовалось для индивидуализации автомобильных запасных частей, являющихся однородным товарам 12 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана оспариваемого товарного знака.

Довод возражения о том, что ООО «ХАНСЕ» является активным участником российского рынка автомобильных запчастей, не подтвержден документально. Ни один из представленных договоров и контрактов на поставку товара [7 – 18], кроме договора на изготовление сувенирной продукции [14], не содержит подтверждения их исполнения. Представленные распечатки из сети Интернет имеют дату, более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака. Образы продукции, представленные на заседании коллегии, не имеют даты их изготовления. Указанное свидетельствует о недоказанности факта использования фирменного наименования в качестве средства индивидуализации товаров.

В связи с изложенным у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак «HANSE» по свидетельству №400344 нарушает исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак «HANSE» нарушает также исключительное право ООО «ХАНСЕ» на коммерческое обозначение «HANSE».

К коммерческим обозначениям относят, как правило, обозначения, используемые в коммерческой деятельности для индивидуализации своего предприятия.

Вместе с тем, представленные материалы [5 – 22] не содержат сведений о том, какое предприятие и с какого времени индивидуализируется коммерческим обозначением «HANSE». Материалами возражения не доказано, что лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на коммерческое обозначение «HANSE», которое использовалось для индивидуализации принадлежащего ему предприятия ранее даты приоритета оспариваемого

товарного знака, и оно являлось известным в пределах определенной территории на рынке автозапчастей.

Что касается того, что регистрация №400344 нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на доменное имя hanse.ru, которое возникло ранее даты приоритета указанной регистрации, то следует отметить, что материалы возражения не содержат документального подтверждения права ООО «ХАНСЕ» на указанное доменное имя.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 8 и подпунктом 3 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.04.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №400344.