

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 14.04.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402351, поданное по поручению компании ООО «Оберкрафт», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008702068/50 с приоритетом от 29.01.2008 зарегистрирован 01.03.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №402351 на имя Настар Трэйд Инвест АпС, с/о Роскове Хаус, Нью Адельгеде 5А-3, а/я 141, 1104 Копенгаген, Дания в отношении товаров 07, 12 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «**ОBERKRAFT**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.04.2011 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №402351 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1), 6 (2), 8, 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «**ОBERKRAFT**» было создано решением учредителей (протокол №1 от 11.10.2005) и зарегистрировано 12.10.2005г. Межрайонной инспекцией Федеральной

налоговой службы №46 по городу Москве с присвоением Основного государственного регистрационного номера (ОГРН) 1057748597378;

- ООО «ОБЕРКРАФТ» в соответствии с Уставом имеет второе наименование, выполненное латиницей и являющееся транслитерацией наименования на русском языке – OBERKRAFT Company Limited;

- автомобильный холдинг KRAFT (Германия), специализирующийся на производстве запасных частей к автомобилям, осуществляет производство и поставку комплектующих для крупных автомобильных концернов;

- в связи с увеличением объемов продаж и повышением спроса на продукцию «OBERKRAFT» в России было принято решение о создании компании ОБЕРКРАФТ ГмбХ, Германия (OBERKRAFT GmbH), учрежденной согласно выписки из Торгового реестра в г. Мюнхен, Германия 24.08.2006г.;

- ООО «ОБЕРКРАФТ» является эксклюзивным дилером по реализации запасных деталей для автомобилей немецкой компании ОБЕРКРАФТ ГмбХ на территории Российской Федерации;

- производство деталей под маркой «OBERKRAFT» по заказу ОБЕРКРАФТ ГмбХ осуществляет компания ИГОН ФОН РУФИЛЛЬ ГМБХ (Германия);

- поставки продукции, произведенной по заказу ОБЕРКРАФТ ГмбХ, на территорию Российской Федерации осуществлялись в рамках контрактов с ООО «КОРДОН», ООО «ПитерТрансЛогистик»;

- ООО «ОБЕРКРАФТ» неоднократно в период с 2006 по 2008 гг. представляло продукцию под маркой «OBERKRAFT» на выставках, кроме того, сведения о данных товарах, произведенных компанией ОБЕРКРАФТ ГмбХ, размещались в Интернете;

- представленные ООО «ОБЕРКРАФТ» документы относятся к периоду до даты приоритета товарного знака по свидетельству №402351 и доказывают, что товарный знак по свидетельству №402351 был зарегистрирован в нарушение положений пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- регистрация оспариваемого товарного знака «OBERKRAFT» была произведена в нарушение положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку дата

создания (учреждения) ООО «ОБЕРКРАФТ» является более ранней, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака, а, кроме того, товары, вводимые в хозяйственный оборот на территории Российской Федерации однородны товарам, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №402351;

- ООО «ОБЕРКРАФТ» принадлежит исключительное право на товарный знак «OBERKRAFT» по свидетельству №284549 с приоритетом от 16.02.2004, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» и используемый для продвижения на территории Российской Федерации продукции лица, подавшего возражение, однородной товарам, указанным в 07, 12 классах МКТУ оспариваемого товарного знака, что свидетельствует о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №402351 произведена в нарушение положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- сотруднику ООО «ОБЕРКРАФТ» Смирновой Любви принадлежат права на доменное имя oberkraft.ru, сайт создан для продвижения запасных частей для машин и автомашин; право на тождественное доменное имя возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем можно сделать вывод о нарушении положений пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса при регистрации оспариваемого товарного знака.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402351 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- копии Уставных документов ООО «ОБЕРКРАФТ», свидетельство о постановке на учет в налоговом органе [1];

- копия Устава немецкой компании ОБЕРКРАФТ ГмбХ, акт о передаче части доли участия, выписка из Торгового реестра г. Мюнхена, Германия [2];

- копия контракта №ОВЕ-0906 от 05.09.2006 г., заключенного между ИГОН ФОН РУФИЛЛЬ ГмбХ (Германия) и компанией ОБЕРКРАФТ ГмбХ на

производство запасных деталей для автомобилей под товарным знаком «OBERKRAFT» [3];

- копия контракта №DE-006-01 от 11.09.2006, заключенного компанией ОБЕРКРАФТ ГмбХ с ООО «КОРДОН», а также копия контракта №001-07 от 01.01.2007, заключенного с ООО «ПитерТрансЛогистик», на поставку запасных частей для автомобилей, а также грузовые таможенные декларации, датированные 2006 – 2008 гг. [4];

- копия дилерского договора №1ТМ-1 от 01.01.2007, заключенного между ООО «ОБЕРКРАФТ» и компанией ОБЕРКРАФТ ГмбХ [5];

- копии договоров поставки №06/07 от 22.01.2007, №10/07 от 12.02.2007, заключенных ООО «ОБЕРКРАФТ» с ООО «КОРДОН» и ООО «ПитерТрансЛогистик» на поставку запасных частей для легковых автомобилей торговой марки «OBERKRAFT» [6];

- рекламные материалы продукции, маркированной «OBERKRAFT», а также сведения об участии ООО «ОБЕРКРАФТ» в выставках в 2006 – 2008 гг. [7];

- образцы упаковок продукции, маркированной «OBERKRAFT» [8];

- копии контента сайтов интернет-магазинов, торгующих товарами под маркой «OBERKRAFT», произведенными компанией ОБЕРКРАФТ ГмбХ [9];

- сведения о регистрации доменного имени oberkraft.ru и распечатки с сайта www.oberkraft.ru [10].

Кроме того, следует отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 23.06.2011, лицо, подавшее возражение, ходатайствовало о рассмотрении возражения от 14.04.2011 только в отношении товаров 12 класса МКТУ (см. приложение 1 к протоколу заседания от 23.06.2011).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №402351, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.01.2008) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положению пункта 3 (1) 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 либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил 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 (2) 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.

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.

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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 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 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) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 9 (3) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные доменному имени, права на которое возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

- 1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;
- 2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья

1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Товарный знак по свидетельству №402351 представляет собой словесное обозначение «OBERKRAFT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Возражение от 14.04.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402351 в отношении товаров 12 класса МКТУ подано ООО «ОБЕРКРАФТ». Данное возражение основывается на несоответствии товарного знака требованиям пунктов 3, (1), 6 (2), 8, 9 (3) статьи 1483 Кодекса.

Относительно вопроса заинтересованности ООО «ОБЕРКРАФТ» в подаче возражения по указанным основаниям коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы иллюстрируют заинтересованность ООО «ОБЕРКРАФТ» в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 3, (1), 6 (2) и 8 статьи 1483 Кодекса, соответственно.

В рамках мотива о несоответствии товарного знака требованиям пункта 9 (3) статьи 1483 Кодекса лицо, подавшее возражение, указывает на существование доменного имени oberkraft.ru. Вместе с тем, ООО «ОБЕРКРАФТ» не является администратором данного домена. Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает наличие заинтересованности у лица, подавшего возражение, в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 9 (3) статьи 1483 Кодекса. В этой связи в данной части возражение не подлежит удовлетворению.

В отношении доводов о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1), 6 (2) и 8 статьи 1483 Кодекса следует отметить следующее.

В качестве обоснования несоответствия товарного знака по свидетельству №402351 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в возражении противопоставляется ранее зарегистрированный на имя лица, подавшего возражение, товарный знак по свидетельству №284549.

Указанный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «OBERKRAFT», выполненный оригинальным шрифтом белого цвета с черной каймой, расположенный на фоне прямоугольника. Буква «К» в слове «OBERKRAFT» выполнена на фоне контура стилизованной фигуры крылатого существа. Следует отметить, что словесный элемент «OBERKRAFT» в оспариваемом товарном знаке занимает доминирующее положение и именно на нем акцентируется внимание при восприятии обозначения в целом. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]».

Наличие фонетически тождественного словесного элемента «OBERKRAFT», выполняющего основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых товарных знаках позволяет сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарных знаков в целом.

Вместе с тем, перечни товарных знаков по свидетельствам №402351 и №284549 включают, соответственно, товары и услуги, которые являются различными объектами деятельности, что не позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени их смешения.

Так, товарный знак по свидетельствам №402351 зарегистрирован, в частности, для товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху», что предполагает производство этих товаров, а в перечне товарного знака по свидетельству №284549 указаны исключительно услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]», под которыми понимается совокупность различных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, производимые третьими лицами, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров.

В силу изложенного коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №402351 не соответствующим требованиям 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 (1) и пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Слово «OBERKRAFT» не является лексической единицей какого-либо языка и носит фантазийный характер.

Как следует из представленных лицом, подавшим возражение, материалов до даты приоритета оспариваемого товарного знака, на российский рынок поставлялись запчасти для автомобилей, маркированные обозначением «OBERKRAFT», произведенные по заказу немецкой компании ОБЕКРАФТ ГмбХ. Поставки запчастей для автомобилей в Российскую Федерацию проводились в рамках контрактов [4] с ООО «КОРДОН» и ООО «ПитерТрансЛогистик». Имеющиеся в деле грузовые таможенные декларации подтверждают факт поставки в 2007-2008 годах на территорию Российской Федерации различных запчастей для автомобилей марки «ВАЗ», маркированных обозначением «OBERKRAFT». В 2007 году компанией ОБЕКРАФТ ГмбХ был заключен договор [5] с ООО «ОБЕКРАФТ», согласно которому ООО «ОБЕКРАФТ» является эксклюзивным дилером автозапчастей под товарным знаком «ОБЕКРАФТ». ООО «ОБЕКРАФТ» с продукцией «ОБЕКРАФТ» участвовало в различных автомобильных выставках, таких как, например, Московская международная выставка «MIMS», проходившая в 2007 году в МВЦ «Крокус Экспо», о чем свидетельствует сертификат участника выставки и каталог. Согласно представленным дипломам ООО «ОБЕКРАФТ» участвовало в специализированных автомобильных выставках и после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Сведения о компании ОБЕКРАФТ ГмбХ и производимой ею продукции, маркированной обозначением «OBERKRAFT», были также представлены в сети Интернет [9] до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Таким образом, материалы, представленные лицом, подавшим возражение, свидетельствуют об известности продукции компании ОБЕКРАФТ ГмбХ под товарным знаком «OBERKRAFT» на территории Российской Федерации, а также о

ее официальном дилере ООО «ОБЕРКРАФТ». Следует отметить, что товары компании ОБЕКРАФТ ГмбХ являются однородными части товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №402351, а именно, «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле».

Применение товарного знака «OBERKRAFT» правообладателем оспариваемого товарного знака - датской компанией Нестар Трэйд Инвест АпС, на указанных выше товарах способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя указанных товаров, поскольку у потребителя, в силу предшествующего опыта, напрямую будут возникать ассоциации либо с компанией ОБЕКРАФТ ГмбХ, либо с ее официальным дилером ООО «ОБЕРКРАФТ», следовательно, регистрация №402351 нарушает положения пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса. В отношении иных товаров 12 класса МКТУ, таких как «аппараты, перемещающиеся по воде и воздуху» аналогичный вывод сделать не представляется возможным, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлено соответствующих доказательств.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «OBERKRAFT» по свидетельству №402351 тождественен оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, на иностранном языке, что следует из представленных Уставов ООО «ОБЕРКРАФТ» в редакции 2005 и 2009 годов [1]. Право на фирменное наименование возникло у ООО «ОБЕРКРАФТ» 12.10.2005, то есть до даты приоритета (29.01.2008) оспариваемого товарного знака по свидетельству №402351.

Как отмечалось выше, ООО «ОБЕРКРАФТ» является официальным дилером по реализации запасных деталей для российских автомобилей немецкой компании ОБЕКРАФТ ГмбХ, т.е. осуществляет продажу товаров, однородных товарам 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку. При этом из уставных документов ООО «ОБЕРКРАФТ» и ОБЕКРАФТ

ГмбХ [1], [2] прослеживается организационная взаимосвязь данных компаний, поскольку участниками как российской, так и немецкой компаний ОБЕРКРАФТ являются одни и те же лица, в частности, Липский В.А. и Романова С.Р., что позволяет рассматривать данные компании как группу лиц, осуществляющих совместную деятельность по производству и реализации автомобильных запчастей.

Учитывая изложенное, доводы лица, подавшего возражение, являются обоснованными в отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №402351 положениям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении части указанных в регистрации товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.04.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402351 недействительным в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле».