

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 ППС), рассмотрела возражение от 26.08.2010, поданное компанией Штаатлихе Порцеллан-Мануфактур Майсен ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402018, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009725488/50 с приоритетом от 15.10.2009 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.02.2010 за №402018 на имя Рейтер ГмбХ, Германия (далее – правообладатель) в отношении товаров 08, 14, 20, 21 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, представляющее собой вертикально-ориентированный овал, внутри которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения короны, скрещенных шпаг и волнообразной ленты, на которой размещен словесный элемент «ROSENBERG» (в русской транслитерации – РОЗЕНБЕРГ), под которым помещено слово «GERMANY»(ДЖЕМАНИ), являющееся неохраняемым элементом знака.

В Палату по патентным спорам 26.08.2010 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному

товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение, знаками по международным регистрациям №914431 [1] и №448988[2], имеющим более ранний приоритет, в отношении однородных товаров 14 и 21 классов МКТУ;

- знаки [1-2] представляют собой изображение скрещенных мечей, которые используются в таком виде компанией с 1722 года;

- в оспариваемом знаке изобразительный элемент в виде перекрещивающихся мечей занимает доминирующее положение и наиболее удобен для восприятия потребителем, изображение двух перекрещивающихся мечей также является основным элементом противопоставленных знаков [1-2];

- анализ сравниваемых знаков показывает, что их изобразительные элементы являются сходными до степени смешения, поскольку они имеют совпадающую внешнюю форму, центральную симметрию, смысловое значение совпадает, изображения являются стилизованными;

- в силу сходства основных элементов знаков можно сделать вывод о сходстве знаков в целом, несмотря на отдельные отличия между ними;

- очевидным является однородность товаров 14 и 21 классов МКТУ сравниваемых перечней;

- всемирно известная фарфоровая мануфактура Мейсен была основана в 1710, эмблема Мейсенского государственного фарфорового завода – скрещенные синие мечи – является одним из самых старых товарных знаков, комбинированный товарный знак со словесным элементом «Meissen» зарегистрирован и действует на территории РФ уже более 30-ти лет;

- мейсенский фарфор с начала его производства сразу стал предметом культа, традиционный круг его заказчиков включает богатейшие семьи Европы и России, среди которых Екатерина II, князья Строгановы, Юсуповы и др.;

- цена одного изделия из мейсенского фарфора в настоящее время составляет не менее 300 – 400 евро, эксклюзивные изделия могут стоить десятки тысяч евро, в 2005 году общий объем продаж составил 35, 9 млн. евро, по данным за 2007 год объем продаж в России – около 2,5 млн. евро, затраты на рекламу фарфора Meissen в РФ в 2007 году составили приблизительно 160000 евро;

- товарный знак компании в виде перекрещивающихся мечей обладает существенной различительной способностью в отношении товаров 21 класса МКТУ и является одним из наиболее известных в России с достаточно высокой долей рынка и узнаваемостью среди потребителей, в связи с чем, с учетом изложенного выше и представленных материалов, существует вероятность, что оспариваемый товарный знак может быть воспринят потребителями как товарный знак лица, подавшего возражение, что может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, производящего товары, а также относительно места происхождения товаров;

- регистрация товарного знака по свидетельству №402018 должна рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, поскольку согласно пункту 3 статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская конвенция) к актам недобросовестной конкуренции относятся все действия, способные каким бы то ни было образом вызвать смещение в отношении предприятия, промышленной или торговой деятельности конкурента.

Лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №402018 частично в отношении товаров 14 и 21 классов МКТУ.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв на заседании коллегии, мотивированный следующим:

- оспариваемый товарный знак не ассоциируется с противопоставленными знаками [1-2] в целом, так как отсутствует сходство изобразительных элементов, входящих в их состав, поскольку изображение скрещенного холодного оружия

разного вида нередко используется в товарных знаках различных производителей, знаки имеют разную внешнюю форму, разное смысловое значение, используется различная цветовая гамма, а наличие симметрии обусловлено исключительно целевым назначением знаков и не влияет на их сходство;

- различие знаков обусловлено не только отсутствием общего зрительного впечатления, но и наличием в товарных знаках разных словесных элементов «ROSENBERG» и «MEISSEN»:

- правообладатель также является обладателем исключительного права на комбинированный товарный знак со словесным элементом «ROSENBERG» по свидетельству №285659 с приоритетом от 12.11.2002, таким образом, наличие товарных знаков «ROSENBERG» №№285659, 402018 и международных регистраций №№448988, 914431, которые были зарегистрированы в разные годы, дополнительно подтверждает отсутствие сходства до степени смешения между указанными знаками;

- нельзя согласиться с лицом, подавшим возражение, о возможном введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, так как не представлены сведения, подтверждающие факт смешения товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение;

- вероятность смешения тем более мала, что изделия из мейсенского фарфора являются высокохудожественными и дорогостоящими в отличие от продукции правообладателя, которая относится к товарам широкого потребления и низкой ценовой категории;

- наличие в знаках, которыми маркируются товары, разных словесных элементов, также не позволяет ввести потребителя в заблуждение относительно производителя.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №402018.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.10.2009) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенного внутри вертикально-ориентированного овала изобразительного элемента в виде скрещенных шпаг, короны и стилизованного изображения ленты с написанным на ней словесным элементом «ROSENBERG», не имеющим смыслового значения. В нижней части знака расположен словесный элемент «GERMANY», включенный в состав знака в качестве неохраняемого элемента. Знак охраняется в белом и золотистом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак [1] является изобразительным, представляет собой стилизованное изображение двух скрещенных шпаг. Знаку предоставлена охрана, в частности, для товаров 14 и 21 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным и состоит из стилизованного изображения двух скрещенных шпаг и словесного элемента «Meissen», выполненного в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена охрана, в частности, для товаров 21 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого и противопоставленных [1-2] знаков показал следующее.

Все сравниваемые знаки содержат в своем составе изобразительный элемент в виде стилизованного изображения двух скрещенных мечей, клинки которых направлены вверх. При этом наблюдается использование идентичного характера стилизации: клинки и рукоятки выполнены в виде тонких линий, при перекрещивании в нижней части образуется фигура в виде ромба.

Коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что знаки [1-2] принадлежат компании «Штаатлихе Порцеллан-Мануфактур Майсен ГмбХ», Германия. Лицом, подавшим возражение, представлены материалы и информация об известности фарфора Meissen и изделий из него в Европе и в России, об объемах продаж и затратах на рекламу фарфора компании «Штаатлихе Порцеллан-Мануфактур Майсен ГмбХ».

Майсенский фарфор (мейсенский фарфор, саксонский фарфор) – художественные изделия старейшего в Европе фарфорового завода в саксонском городе Мейсене. В 1710 году близ Дрездена Августом Сильным был основан первый в Европе фарфоровый завод под названием «Фарфоровая мануфактура короля Польского и курфюрста Саксонского», производящая фарфоровые и керамические изделия. Майсенский государственный фарфоровый завод существует и по сей день и по-прежнему ценится за высокое качество изделий. В наши дни, как и 300 лет назад, весь майсенский фарфор создается вручную. Краски для росписи фарфора смешивают вручную в соответствии с рецептом, которому уже несколько сотен лет. Рецепты красок хранятся в строжайшей тайне. Его эмблема – скрещенные мечи, введенная спустя несколько лет после основания, – является одной из старейших все еще используемых торговых марок в мире. Эмблема саксонского фарфора Meissen с почти трехсотлетней историей — это один из самых престижных логотипов среди поклонников изысканной роскоши. Этот товарный знак наносится вручную на каждое фарфоровое изделие майсенской мануфактуры с 1722 года кобальтовой краской под глазурью.

Следует отметить, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 14 и 21 классов МКТУ, относящихся к ювелирным изделиям, посуде и предметам быта, характерных для той области деятельности, в которой приобрела известность указанная выше компания. Указанное обуславливает вероятность смешения знаков в гражданском обороте.

Учитывая известность обозначения в виде скрещенных мечей в отношении товаров, относящихся к ювелирным изделиям, посуде и предметам быта, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает возможность ассоциирования оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками [1-2], и смешения этих средств индивидуализации в случае маркировки ими товаров 14 и 21 классов МКТУ, относящихся к изделиям из стекла, фарфора, фаянса и металлов.

Оценивая все обстоятельства в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что знаки ассоциируются друг с другом в целом, а регистрация заявленного обозначения на имя заявителя для данных товаров и услуг способна вызвать ложные представления относительно производителя товаров указанных выше классов МКТУ.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам располагает достаточными основаниями для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 14 и 21 класса МКТУ.

Довод лица, подавшего возражение, о наличии зарегистрированных на имя различных производителей, товарных знаков с элементом в виде скрещенных мечей, не может быть принят во внимание, так как делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно. Следует также указать, что на ассоциирование обозначений в целом влияет использование стилизации и аналогичного композиционного решения при изображении мечей. Иные знаки включают в себя изображения шпага, мечей, сабель, имеющих натуралистическое изображение, что придает им существенные отличительные особенности.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 1512 Кодекса правовая охрана знака может быть

оспорена и признана недействительной полностью или частично в течение всего срока действия правовой охраны, если связанные с государственной регистрацией знака действия правообладателя признаны в установленном порядке злоупотреблением правом либо недобросовестной конкуренцией. Установленный порядок такого признания предполагает обращение в Федеральную антимонопольную службу Российской Федерации. Таким образом, установление факта того, что действия правообладателя оспариваемого товарного знака являются актом недобросовестной конкуренции, не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам, в связи с чем соответствующие доводы возражения не могут быть приняты во внимание.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 26.08.2010, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 402018 в отношении товаров 14 и 21 классов МКТУ.