

**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 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, рассмотрела возражение от 27.12.2010, поданное компанией «Американ Нейшонал Стандардс, Инкорпорейтед (АНСИ)», Соединенные Штаты Америки, и компанией «Дойче Инститют фюр Нормунг е. В. (Немецкий Институт по Стандартизации)», Германия (далее – лица, подавшие возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №367622, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №367622 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.12.2008 по заявке №2007732134/50 с приоритетом от 17.10.2007 в отношении товаров 01, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 17, 19, 20 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ на имя компании «КАРГО ПЛЮС ЛЛСи», Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №367622 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «DIN» и «ANSI», выполненными стандартным шрифтом буквами латинского алфавита красным и синим цветом соответственно.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 27.12.2010 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 2, 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

1) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как его словесные элементы «DIN» и «ANSI» воспроизводят сокращенные наименования лиц, подавших возражение, – Немецкого института по стандартизации (DIN) и Американского национального института стандартов (ANSI), и, следовательно, у потребителя может возникнуть представление о том, что правообладатель имеет непосредственное отношение к ним, что не соответствует действительности;

2) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно товаров, так как его словесные элементы «DIN» и «ANSI» воспроизводят названия стандартов – «DIN» и «ANSI», и, следовательно, в отношении тех товаров правообладателя, которые не были признаны соответствующими данным стандартам, у потребителя может возникнуть ложное представление о том, что эти товары соответствуют одновременно стандартам и «DIN», и «ANSI»;

3) стандарты «DIN» и «ANSI», разработкой и утверждением которых занимаются лица, подавшие возражение, являются наиболее распространенными, и они были известны потребителю до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

4) названия стандартов не могут входить в состав товарного знака, поскольку производитель товаров может не всегда придерживаться того или иного стандарта, а организациями, которые могли бы дать согласие на использование стандартов «DIN» и «ANSI», являются исключительно лица, подавшие возражение;

5) названия стандартов «DIN» и «ANSI» подпадают под норму пункта 2 статьи 6 Закона, предусматривающую запрет на регистрацию в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма или сходные с ними до степени смешения обозначения;

6) оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, поскольку включение в него словесных элементов «DIN» и «ANSI» создает для правообладателя необоснованные конкурентные преимущества перед компаниями аналогичной сферы деятельности, а именно, возможность извлекать незаслуженную выгоду из известности и репутации лиц, подавших возражение, в чем усматривается злоупотребление правом и недобросовестная конкуренция;

7) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг со знаками по международным регистрациям №№ 229048 и 607644, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение (компании «Дойче Инститют фюр Нормунг е. В.»), и имеющими более ранний приоритет.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №367622 недействительным полностью.

К возражению приложены распечатки сведений из Интернета, копии каталогов, учебных пособий, руководств пользователя, справочников и стандартов, а также распечатки сведений о знаках лица, подавшего возражение, – компании «Дойче Инститют фюр Нормунг е. В.» [1].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, отзыв на него не представил и на заседание коллегии Палаты по патентным спорам не явился.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.10.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций, их гербы, флаги и другие эмблемы, официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати, награды и другие знаки отличия, или сходных с ними до степени смешения обозначений. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии с абзацами 1 и 3 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные 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,

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 14.4.2.4 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 настоящих 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, доминирующее положение в котором занимают словесные элементы «DIN» и «ANSI», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что, несмотря на отсутствие пробела между словами «DIN» и «ANSI», они в силу их графического исполнения разным цветом (красным и синим соответственно) воспринимаются как два отдельных элемента, подлежащих самостоятельному анализу.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 01, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 17, 19, 20 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Принимая во внимание представленные лицами, подавшими возражение, материалы [1], коллегия Палаты по патентным спорам в результате анализа оспариваемого товарного знака пришла к выводу, что доминирующие в нем словесные элементы «DIN» и «ANSI» являются обозначениями, воспроизводящими сокращенные наименования лиц, подавших возражение, – Немецкого института по стандартизации (DIN) и Американского национального института стандартов (ANSI), в силу чего у потребителя может возникнуть представление о том, что правообладатель имеет непосредственное отношение к ним, что не соответствует действительности.

При этом словесные элементы «DIN» и «ANSI» являются обозначениями, воспроизводящими также и названия стандартов – «DIN» и «ANSI», разработкой и утверждением которых занимаются лица, подавшие возражение. Данные стандарты являются распространенными и были известны потребителю до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Производитель товаров может не всегда придерживаться того или иного стандарта, а согласие на использование стандартов «DIN» и «ANSI» дается исключительно лицами, подавшими возражение.

Ввиду указанных обстоятельств довод возражения, что в отношении тех товаров правообладателя, которые не были признаны соответствующими данным стандартам, у потребителя может возникнуть ложное представление о том, что эти товары соответствуют одновременно стандартам и «DIN», и «ANSI», следует признать обоснованным.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно товаров (услуг) и их изготовителя, то есть о его несоответствии требованиям абзацев 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона.

В свою очередь, довод возражения о том, что названия стандартов «DIN» и «ANSI» подпадают под норму пункта 2 статьи 6 Закона, не убедителен, так как в данной норме не упоминаются обозначения, воспроизводящие названия стандартов. Лицами, подавшими возражение, не были представлены документы, которые обосновывали бы их довод об отнесении таких обозначений к категории официальных контрольных, гарантийных и пробирных клейм.

Что касается доводов возражения о том, что оспариваемый товарный знак противоречит общественным интересам, то следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо материалами, позволяющими прийти к выводу о его противоречии установленному в России публичному порядку либо ее национальным интересам. При этом довод о злоупотреблении правообладателем правом и недобросовестной конкуренции с его стороны не корректен, поскольку такие вопросы не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам.

В силу указанных обстоятельств у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям абзацев 1 и 3 пункта 3 статьи 6 Закона.

Признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным испрашивается в возражении также в связи с тем, что он является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг со знаками по международным регистрациям №№ 229048 и 607644.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №229048 (с приоритетом от 27.02.1960) и №607644 (с конвенционным приоритетом от 24.11.1992) представляют собой комбинированные обозначения, доминирующее положение в которых занимают словесные элементы «DIN» и «DIN EN» соответственно, выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана данным знакам на территории Российской Федерации предоставлена на имя лица, подавшего возражение (компания «Дойче Инститют фюр Нормунг е. В.»), в отношении товаров и услуг 01 – 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков показал, что в их состав входят фонетически тождественные словесные элементы «DIN», в силу чего знаки являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений.

Сравниваемые словесные элементы исполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, что усиливает сходство знаков.

Некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию (отличия в шрифтовом и цветовом исполнении, разный внешний вид изобразительных элементов) не играют решающей роли при восприятии этих знаков в целом.

Сравниваемые словесные элементы являются фантазийными, ввиду чего анализ знаков на их сходство по семантическому критерию не может быть проведен.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары и услуги 01, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 17, 19, 20, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары и услуги 01, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 17, 19, 20, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть они являются однородными.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении

однородных товаров и услуг 01, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 17, 19, 20, 35, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

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

**удовлетворить возражение от 27.12.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №367622 недействительным полностью.**