

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 26.08.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.08.2013, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012705799, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012705799 с приоритетом от 29.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Суханова Вадима Сергеевича, г. Обнинск (далее - заявитель) в отношении услуг 35, 36, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в верхней части которого размещен изобразительный элемент в виде двух идентичных стрелок, расположенных друг под другом. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «HARTMANN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент переводится с немецкого языка как крепкий (жесткий) мужчина (человек).

Роспатентом 20.05.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012705799 для всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы,

согласно которому знак не соответствует требованиям пунктов 3(1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией «Пауль Хартманн Акциенгезельшафт» (Пауль-Хартманн-Штр. 12, Д-89522, Хайденхайм, Германия) для индивидуализации услуг, однородных заявленным (см. <http://hartmann.info>, <http://paulhartmann.ru> и т.д.). Кроме того, в состав заявленного обозначения входит изобразительный элемент, цветовое сочетание которого сходно до степени смешения с флагом Германии (см. http://www.germany-my.ru/flag_de.html; <http://ru.wikipedia.org>). В связи с чем, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на имя заявителя, поскольку такая регистрация способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

Также экспертизой установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных услуг товарными знаками. А именно, были противопоставлены следующие товарные знаки:

- комбинированный знак со словесным элементом «HARTMANN» по международной регистрации №666941 [1] с конвенционным приоритетом от 19.08.1996, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 39 класса МКТУ, которые признаны однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ, на имя Paul Hartmann AG Paul-Hartmann-Strasse 12 89522 Heidenheim Germany;

- товарные знаки «HARMAN» по свидетельствам №452609 [2] с приоритетом от 17.06.2010 и №237220 [3] с приоритетом от 31.07.2000, зарегистрированные в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, которые также признаны однородными заявленным услугам 36 класса МКТУ, на имя Харман Интернешнл Индастриз, Инкорпорейтед, 8500 Балбоа Бульвар, Нортридж, штат Калифорния 91329, Соединенные Штаты Америки.

В возражении от 26.08.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- услуги 39 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №666941, представляют собой узкую область услуг, связанную с доставкой товаров для медицинских учреждений, и не являются однородными услугам 35 класса МКТУ (организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012705799;

- таким образом, знак по международной регистрации №666941 не сходен до степени смешения с заявленным обозначением и не является препятствием в его регистрации;

- противопоставленные словесные товарные знаки «HARMAN» по свидетельствам №№ 452609 и 237220 и словесный элемент «HARTMANN», входящий в состав заявленного комбинированного обозначения по заявке №2012705799, имеют фонетические (разное число букв и различный состав согласных), графические (противопоставленные товарные знаки состоят только из одного словесного элемента «HARMAN», тогда как в заявленном обозначении основное внимание обращает на себя оригинальный изобразительный элемент) и семантические (словесный элемент «HARMAN» не имеет смыслового значения, тогда как словесный элемент «HARTMANN» может быть переведен с немецкого языка как «крепкий (жесткий) мужчина (человек)») различия;

- услуги 35 класса «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях», включенные в перечень заявки, отсутствуют в перечне регистрации №452609;

- указанные услуги не связаны с оптовой или розничной продажей товаров, а заключаются в предоставлении оборудования и площадей для проведения выставок товаров и услуг, производимых другими лицами;

- эти услуги не являются разновидностью продвижения товаров и услуг третьих лиц, поскольку такое продвижение осуществляется на выставках и ярмарках самими производителями;

- заявитель предоставляет соответствующие организационно-технические возможности для того, чтобы экспоненты могли наиболее эффективно представлять свою продукцию;

- торговые ярмарки приобрели широкую популярность, однако услуги по их организации предоставляются не покупателям, а продавцам;

- услуги по оптовой и розничной продаже оказываются самими продавцами посетителям ярмарки;

- то же самое справедливо и в отношении услуг по продвижению продукции третьих лиц, поскольку таким продвижением занимаются не выставочные организации, а экспоненты и продавцы, которые зачастую являются дистрибьюторами производителей соответствующих товаров;

- заявитель просит исключить из перечня услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака, услуги 37 класса МКТУ;

- услуги 36 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2012705799, и услуги 37 класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №237220 не являются однородными;

- сопоставляемые услуги различны по виду: строительство, то есть создание нового объекта, и реализация прав собственности на недвижимое имущество;

- услуги 37 класса оказываются строительными организациями, а услуги 36 класса оказываются агентствами недвижимости, собственниками недвижимости, управляющими компаниями;

- указанные различия в сочетании с отмеченными выше различиями в сравниваемых товарных знаках исключают возможность их смешения;

- таким образом, заявленное обозначение и товарные знаки по свидетельствам №452609 и №237220 не являются сходными до степени смешения;

- компания Пауль-Хартманн-Акциенгезельшафт, Германия, деятельность которой отражена на сайтах www.hartmann.info; www.paulhartmann.ru, является производителем и поставщиком медицинской и гигиенической продукции;

- услуги по сдаче в аренду складов, а также по организации выставок и ярмарок в коммерческих или рекламных целях в сферу деятельности компании «Пауль-Хартманн-Акциенгезельнафт» не входят;

- ввиду очевидной неоднородности указанных услуг, вероятность введения потребителей в заблуждение отсутствует.

- флаг Германии представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 3:5, состоящее из трех равновеликих горизонтальных полос;

- изобразительный элемент, входящий в состав заявленного комбинированного обозначения, представляет собой оригинальную фигуру, состоящую из двух идентичных стрелок, расположенных друг под другом;

- его форма не воспринимается как флаг какого-либо государства;

- цветовая гамма флага Германии выполнена следующим образом: верхняя полоса — черного цвета, средняя — красного и нижняя — золотистого цвета;

- заявленное обозначение выполнено в черном, бордовом и оранжевом цветовом сочетании, то есть из трех цветов флага Германии и заявленного обозначения совпадает один только черный цвет;

- кроме того, ограниченность набора цветов приводит к тому, что во флагах различных государств используются одни и те же цвета;

- например, цветовая гамма российского флага повторяется во флагах Франции, Словении и других государств;

- в данном случае цветовая гамма флага ФРГ полностью повторяется во флаге Бельгии;

- следовательно, сама по себе цветовая гамма не может служить для потребителей указанием на место производства продукции или место нахождения её производителя;

- следует также отметить, что правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг, а не товаров;

- в отличие от товаров место нахождения оказывающего услуги лица и, соответственно, место оказания услуг непосредственно совпадает с местом их потребления, каковым является территория Российской Федерации;

- таким образом, оснований для признания заявленного обозначения способным ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги и его местонахождения, нет.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012705799 в отношении услуг 35 «организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях, все вышеперечисленные услуги не относятся к товарам 09 класса МКТУ» (перечень услуг 35 класса МКТУ уточнен заявителем на заседании коллегии), 36, 39 классов МКТУ.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (29.02.2012) заявки №2012705799 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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).

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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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.

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. 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава

гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение **HARTMANN**, включающее изобразительный элемент в виде двух одинаковых стрелок, размещенных друг под другом. Стрелки раскрашены в черный, бордовый и оранжевый цвета. Под изобразительным элементом размещен словесный

элемент «HARTMANN», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 «организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях, все вышеперечисленные услуги не относятся к товарам 09 класса МКТУ», 36 «агентства по операциям с недвижимым имуществом; взыскание арендной платы; инвестирование; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью; аренда недвижимого имущества», 39 «аренда складов» классов МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. Решение Роспатента базируется на сведениях из сети Интернет.

Анализ информации, присутствующей в сети Интернет показал, что обозначение «HARTMANN» используется группой компаний «HARTMANN» из Германии, которая является ведущим европейским производителем и поставщиком медицинской и гигиенической продукции.

Вместе с тем, деятельность указанной немецкой компании не является однородной услугам, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2012705799. В перечне заявленного обозначения указаны услуги, не относящиеся к сфере медицины, имеющие иную сферу деятельности, назначение и круг потребителей.

Помимо отсутствия однородности услуг, коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что словесный элемент HARTMANN используется группой компаний «HARTMANN» в сочетании с изобразительным элементом, существенно отличающимся от изобразительного элемента заявленного обозначения (словесный элемент выполнен на фоне овала, в правой нижней части которого размещен стилизованный графический элемент незначительного размера, тогда как в

заявленном обозначении слово расположено под изобразительным элементом в виде двух одинаковых по размеру и цветовой гамме стрелок).

В связи с этим при восприятии заявленного обозначения в сознании потребителя не может возникнуть представление о том, что услуги, оказываемые под данным знаком, каким-либо образом связаны с группой компаний HARTMANN.

На основании изложенного коллегия пришла к заключению о том, что вывод экспертизы о способности заявленного обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающие услуги, является необоснованным.

Относительно того, что цветовое исполнение изобразительного элемента заявленного обозначения сходно с флагом Германии, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Флаг Германии представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 3:5, состоящее из трёх равновеликих горизонтальных полос: верхней — чёрного, средней — красного и нижней — золотистого цвета.

Изобразительный элемент заявленного обозначения представляет собой, как отмечалось выше, две расположенные друг под другом стрелки, окрашенные в черно-бордово-оранжевый цвет.

Таким образом, сопоставление заявленного обозначения и флага Германии показывает, что, хотя и наблюдается использование сходной цветовой гаммы, однако в целом воспроизведение или имитация флага Германии в изобразительном элементе заявленного обозначения не усматривается.

В связи с изложенным, основание для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствует.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012705799 также основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-3], которые ранее были зарегистрированы на имя иного лица в отношении однородных услуг.

Знак [1] представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «HARTMANN», выполненный стандартным

шрифтом латинского алфавита белого цвета. Словесный элемент размещен на фоне овала черного цвета, в правой части которого выполнена буква «Н», заключенная в восьмигранную фигуру.

Товарные знаки [1-2] представляют собой словесное обозначение «HARMAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа было установлено, что знаки являются сходными в целом, поскольку наблюдается фонетическое сходство словесных элементов «HARTMANN» и «HARMAN» [2-3] (совпадает большинство звуков, расположенных в одинаковом порядке), а также фонетическое тождество словесных элементов заявленного обозначения и знака [1], являющихся основными индивидуализирующими элементами в знаках. Вывод о сходстве знаков заявителем не оспаривался.

По вопросу однородности услуг, указанных в перечне заявленного и противопоставленных товарных знаков [1-3], коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

Знаку [1] правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении услуг 39 класса МКТУ «Delivery services for supplying hospitals with the goods listed in this mark, particularly in operating theaters, as well as for waste treatment in hospitals; delivery of goods in retirement homes and homes for disabled persons» (доставка товаров для оснащения больниц, перечисленных в перечне знака, в частности, для операционных, а также для обращения с отходами в больницах; доставка грузов в дома престарелых и дома инвалидов).

Вместе с тем, правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях, все вышеперечисленные услуги не относятся к товарам 09 класса МКТУ», которые сами по себе относятся к услугам иного рода, имеют иное назначение и круг потребителей, а кроме того, заявителем было сделано уточнение относительно возможной связи услуг с

товарами медицинского назначения. В этой связи сравниваемые услуги 39 и 35 классов МКТУ не были признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными.

В перечне товарного знака [2] представлены услуг 35 класса МКТУ, относящиеся к рекламе, продвижению товаров, услугам розничной и оптовой продажи, а также маркетингу.

Товарный знак [3] зарегистрирован в отношении услуг 37 класса МКТУ, связанных со строительством, ремонтом, техническим обслуживанием оборудования.

С учетом того, что заявителем исключены из перечня заявленного обозначения все услуги 37 класса МКТУ, а услуги 35 класса МКТУ ограничены услугами по организации выставок и торговых ярмарок в коммерческих целях, которые не связаны с товарами 09 класса МКТУ, не усматривается однородности данных услуг и услуг, указанных в перечне товарных знаков [2-3].

Неоднородные услуги, маркированные сходными знаками, не будут смешиваться потребителями в гражданском обороте.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 26.08.2013, отменить решение Роспатента от 20.05.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012705799.