

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения

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 04.09.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», г. Калуга (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.07.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012724843, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012724843, поданной 22.07.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04, 09, 12, 16, 25 и услуг 35, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Фольксваген Экспресс», выполненное в кириллице стандартным шрифтом, при этом первые буквы обоих словесных элементов являются прописными, а остальные – строчными.

Решение Роспатента от 26.07.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012724843 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака,

поскольку оно не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков «Volkswagen» / «Фольксваген», принадлежащих компании Фольксваген АГ (Volkswagen AG), Германия, имеющих более ранние приоритеты, правовая охрана которых действует на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров и услуг 04, 09, 12, 16, 25, 35, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ: международные регистрации №№ 263239, 554495, 702679, 741375, 804383, 828132, 856342, 936903, 944190, 960472, 973363, 985692, 1027588, 1044634.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что согласие правообладателя противопоставленных знаков на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, не устраняет вероятность смешения товарных знаков в результате их использования и, соответственно, обуславливает возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя.

В поступившем 08.09.2014 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 26.07.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков является учредителем заявителя;

- заявитель осуществляет импорт и реализацию в России продукции компании Фольксваген АГ, Германия, на основании соответствующего договора между ними, следовательно, заявитель продает подлинную продукцию именно того производителя, с которым противопоставленные знаки ассоциируются у потенциальных потребителей товаров;

- ссылка на пункт 6 статьи 1483 Кодекса как на основание для отказа в регистрации товарного знака представляет собой очевидную правовую ошибку, поскольку при наличии согласия правообладателя данное основание неприменимо к сходным знакам, при том, что экспертиза указывает на степень сходства, близкую к тождеству, а не на тождество обозначений.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012724843 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия импортерского договора с переводом на русский язык [1];
- копии документов об изменении фирменного наименования заявителя с ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Автомобили» на ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» и создании филиала Общества в Москве [2];
- распечатка из поисковой системы «Яндекс.Словари» по запросу «концерн» [3].

В материалах дела имеется также представленное 13.05.2014 не подлежащее отзыву письменное согласие (от 30.04.2014) владельца противопоставленных товарных знаков на регистрацию и использование на территории Российской Федерации товарного знака «Фольксваген Экспресс» по заявке № 2012724843 на имя заявителя в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке, с переводом на русский язык [4].

На заседании коллегии, состоявшемся 16.01.2015, заявителем было также указано о том, что на его имя уже произведена регистрация товарных знаков, сходных до степени смешения с товарными знаками компании Фольксваген АГ, Германия, на основании аналогичных доводов и материалов (по заявкам №№ 2012724846, 2012724847, 2012724848, 2012724849). Дополнительно заявителем представлены копии следующих материалов:

- схема, отражающая структуру владения долями участия в ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в 2014 году [5];
- письмо компании Фольксваген Финанс Люксембург С.А., Люксембург, с переводом на русский язык [6];
- выписка от 01.12.2014 из Единого государственного реестра юридических лиц – сведения о заявителе [7];
- выписка от 12.05.2014 из Торгового реестра – сведения о компании ШКОДА АВТО А.С., Чешская Республика, с переводом на русский язык [8];

- выписка от 18.06.2014 из Торгового реестра – сведения о компании Фольксваген Интернешнл Финанс Н.В., Нидерланды, с переводом на русский язык [9].

Кроме того, в соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС заявителю было указано на дополнительные обстоятельства, которые могут быть учтены при принятии решения. К таким обстоятельствам коллегия отнесла следующее: заявленное обозначение содержит словесный элемент «Экспресс», который не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В ответ на указанные обстоятельства заявителем представлено заявление от 16.01.2015, в соответствии с которым заявитель не претендует на правовую охрану указанного слова и не возражает против указания словесного элемента «Экспресс» в качестве неохраняемого элемента.

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

С учетом даты (22.07.2012) подачи заявки № 2012724843 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 Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, 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.

Согласно пункту 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012724843 заявлено словесное обозначение, состоящее из двух словесных элементов «Фольксваген» и «Экспресс», выполненных стандартным шрифтом буквами кириллицы.

Слово «Фольксваген» (от «Volkswagen») воспроизводит наименование немецкого автомобильного концерна, который производит легковые автомобили, грузовики, микроавтобусы (Энциклопедический словарь, 2009, – <http://dic.academic.ru>).

Слово «Экспресс» является заимствованным словом (от англ. «express», лат. «expressus»), употребляющемся в русском языке в следующих значениях:

- поезд, судно, автобус, идущие с повышенной по сравнению с обычной скоростью (Современная энциклопедия, Большой энциклопедический словарь, Толковый словарь С.И. Ожегова, Толковый словарь Д.Н. Ушакова – <http://dic.academic.ru>);

- как часть сложных слов со значением «моментальный, срочный» (Толковый словарь иностранных слов Л.П. Крысина – <http://dic.academic.ru>).

Изложенное свидетельствует о том, что заявленное обозначение состоит из слов, не образующих грамматически связанную конструкцию – словосочетание.

При этом доминирующим в заявленном обозначении является словесный элемент «Фольксваген», поскольку именно он способствует выполнению обозначением индивидуализирующей функции.

Часть «Экспресс», в силу своего лексического значения, указывает на свойства заявленных товаров и услуг (способствующие скорости или быстрые, срочные), следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что заявитель выразил согласие с тем, что словесный элемент «Экспресс» является описательным и может быть указан в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012724843 принято на основании вывода о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, включающих словесный элемент «Volkswagen» / «Фольксваген» (международные регистрации №№ 263239, 554495, 702679, 741375, 804383, 828132, 856342, 936903, 944190, 960472, 973363, 985692, 1027588, 1044634), являющийся широко известным российскому потребителю, что обуславливает возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Коллегия отмечает, что правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 804383 истекла 07.03.2013, в связи с чем данный знак был противопоставлен экспертизой ошибочно.

Что касается остальных знаков, то, действительно, заявленное обозначение и противопоставленные словесные знаки по международным регистрациям №№ 263239, 554495, 702679, 741375, 828132, 856342, 936903, 944190, 960472, 973363, 985692, 1027588, 1044634 являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «Volkswagen» / «Фольксваген», являющийся во всех обозначениях основным / единственным индивидуализирующим элементом.

При этом регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров, являющихся однородными товарам, в отношении которых действует на территории Российской Федерации правовая охрана противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил заявителю письменное согласие [4] на регистрацию на территории Российской Федерации товарного знака по заявке № 2012724843 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Кроме того, заявителем представлены документы [6] – [9], показывающие, что он входит в состав концерна Volkswagen в качестве структурного подразделения, в связи с чем регистрация на его имя товарного знака, включающего словесный элемент «Фольксваген», не будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 04.09.2014, отменить решение Роспатента от 26.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012724843.