

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 26.09.2014, поданное Юлиус Блюм ГмбХ, Австрия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №502478, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 23.08.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 17.12.2013 за №502478 на имя Юань Хуа, Китай (далее – правообладатель) в отношении товаров 06 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, товарный знак по свидетельству №502478 представляет собой комбинированное обозначение

bulm
布羅姆

, включающее словесный элемент «BULM», выполненный буквами латинского алфавита курсивным шрифтом, и три иероглифа.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.09.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №502478, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с серией товарных знаков, включающих словесный элемент «BLUM»/»БЛЮМ», правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров на имя лица, подавшего возражение:

- «BLUM» по международной регистрации №598611 с приоритетом от 16.02.1993;

- «BLUM CLIP» по международной регистрации №534256 с приоритетом от 03.03.1989;

- «BLUMOTION» по международной регистрации №762261 с конвенционным приоритетом от 06.03.2001;

- «БЛЮМ» по международной регистрации №821996 с конвенционным приоритетом от 30.06.2003;

- «BLUM SERVODRJVE» (словесный элемент «SERVODRJVE» является неохраняемым элементом знака) по международной регистрации №904105 с конвенционным приоритетом от 12.06.2006;

- «BLUM» по международной регистрации №996626 с конвенционным приоритетом от 13.06.2008;

- сравниваемые знаки сходны фонетически, так как словесные элементы «BULM» и «BLUM» (несущие в знаках основную индивидуализирующую нагрузку) имеют одинаковый состав согласных, весьма близкий состав гласных (гласные «ю» и «у» являются альфа-фонетической парой, т.е. состоят из одних и тех же звуков, порядок расположения которых очень близок);

- визуально словесные элементы «BULM» и «BLUM» сходны, так как состоят из одних и тех же букв латинского алфавита, порядок расположения которых очень близок. При этом первая и последняя буквы слов тождественны, а вторая и третья буквы сравниваемых слов расположены зеркально. Наличие иероглифов в оспариваемом знаке не оказывает существенного влияния на различие восприятия знаков, так как иероглифы выполнены мелким тонким шрифтом и расположены под словом «BULM», выполненным жирным и более крупным шрифтом;

- с точки зрения семантики словесный элемент «BULM» оспариваемой регистрации не имеет смыслового значения, в связи с чем, по мнению лица, подавшего возражение, потребитель не может опираться на какое-либо знакомое ему значение или знакомую ассоциацию;

- сопоставляемые товары однородны, так как предназначены для одних и тех же целей, имеют одни и те же условия реализации и один круг потребителей;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых ему предоставлена правовая охрана;

- деятельность лица, подавшего возражение, хорошо известна российскому потребителю, выпускаемая им продукция под обозначением «BLUM», сходным с оспариваемым товарным знаком, присутствует на российском рынке с 2006 года;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что им поданы возражения против предоставления правовой охраны знаков «BULM» на имя Юань Хуа во многих странах мира. Часть возражений уже рассмотрена в пользу лица, подавшего данное возражение (знаки были признаны сходными до степени смешения, в том числе в стране происхождения правообладателя оспариваемой регистрации).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №502478 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта fips.ru, содержащие сведения об оспариваемом товарном знаке и знаках по международным регистрациям: №598611, №534256, №762261, №821996, №904105 и №996626 [1];

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о лице, подавшем возражение, и о выпускаемой им продукции [2];

- рекламные материалы (фотографии, буклеты, листовки, брошюра) [3];

- распечатки статьи о продукции лица, подавшего возражение, под обозначением «BLUM» с информацией о продажах товаров за 2006, 2007 гг. [4];
- заявление, содержащее сведения о деятельности компании на территории Российской Федерации, подписанное управляющим компании Юлиус Блум ГмбХ магистром Герхардом Е.Блюм [5].

В адрес правообладателя и в адрес его представителя 09.10.2014 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 20.01.2015. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении представителю правообладателя указанного выше уведомления. На заседание коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего заявления представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (23.08.2012) товарного знака по свидетельству №502478 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 требованиями подпункта 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.

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 требованиями 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 требованиями пункта 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 частности, в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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 14.4.2 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 14.4.3 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 по свидетельству №502478 представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «BULM», выполненный буквами латинского алфавита курсивным шрифтом, и три иероглифа. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки: «BLUM» по международной регистрации №598611 – (1); «BLUM CLIP» по международной регистрации №534256 – (2); «BLUMOTION» по международной регистрации №762261 – (3); «БЛЮМ» по международной регистрации №821996 – (4); «BLUM SERVODRJVE» по международной регистрации №904105 – (5); «BLUM» по международной регистрации №996626 – (6) представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов, соответственно.

Правовая охрана знакам предоставлена, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал следующее.

В оспариваемой регистрации основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «BULM», поскольку в отличие от изображения иероглифов он выполнен более крупным размером и более удобным для восприятия расположением в знаке.

Словесный элемент «BLUM» (и как вариант его исполнения «БЛЮМ») содержится во всех противопоставленных знаках и положен в основу серии знаков одного правообладателя и, следовательно, является сильным элементом.

При этом следует отметить, что при оценке сходства сравниваемых обозначений учитывается сходство именно сильных элементов.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «BULM» - «BLUM»/ «БЛЮМ» показал их сходство, обусловленное одинаковым числом слогов и букв, гласных, согласных, одинаковым составом согласных, наличием близких и

совпадающих гласных звуков, а также тем, что слова начинаются и заканчиваются одинаковыми буквами, звуками.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку словесный элемент «BLUM» противопоставленных знаков с немецкого языка переводится как «приз за лучший выстрел» (см. Яндекс-словари), а слово «BULM» не является лексической единицей ни в одном языке, то есть является вымышленным.

Что касается графического признака сходства, то исполнение словесных элементов оспариваемой регистрации и противопоставленных знаков (1-3, 5, 6) буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Поскольку в сравниваемых обозначениях словесные элементы «BULM» - «BLUM», на которые падает логическое ударение, фонетически и визуально сходны, то можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на некоторые отличия в графическом исполнении и наличии иных элементов, не оказывающих существенного влияния на вывод о возможном смешении товаров, маркированных сравниваемыми знаками.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские свойства и функциональное назначение (цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Перечень товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана спорного товарного знака, следующий: «двери металлические; замки металлические, за исключением электрических; запоры металлические, за исключением электрических; изделия скобяные металлические; кольца медные; материалы строительные металлические; приспособления для закрывания дверей, неэлектрические; резервуары металлические; трубы металлические; фурнитура для мебели металлическая; шарниры металлические».

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1-6) предоставлена в отношении следующих товаров 06 класса МКТУ:

- знаку (1) – в отношении товаров «Fittings of metal for construction purposes or for furniture, screws, nuts, nails, bolts, hardware, locks, guides of metal for drawers, objects made of metal wire (not included in other classes), tinware, hand or machine-shaped metals, laminated and cast structural parts, moldings for machine parts («металлическая фурнитура для строительства и мебели, винты, шурупы, гайки, гвозди, болты, скобяные изделия, замки, металлические направляющие для выдвижных ящиков, изделия из металлической проволоки (не относящиеся к другим классам, жестяные изделия, металлы ручной и механической формовки, ламинированные или отлитые детали конструкций, молдинги для частей машин»);

- знаку (2) – в отношении товаров «Metal fittings for furniture» («металлическая фурнитура для мебели»);

- знаку (3) – в отношении товаров «Furniture hinges, all metal or mostly of metal, rails for drawers and drawers, all metal or mostly of metal» («шарниры металлические или в основном из металла; направляющие для выдвижных ящиков или комодов, все из металла или преимущественно из металла»);

- знаку (4) – в отношении товаров «Fittings for furniture, wholly or mainly of metal; hinges, particularly furniture hinges, wholly or mainly of metal; drawer rails and connecting pins, wholly or mainly of metal» («фурнитура для мебели, полностью или преимущественно из металла; шарниры, в частности шарниры для мебели, полностью или преимущественно из металла; направляющие для комодов и выдвижных ящиков и концевые шипы полностью или преимущественно из металла»);

- знаку (5) – в отношении товаров «Fittings for furniture, wholly or mainly of metal; touch-latch-fittings; support arms and fittings for furniture lids and cabinet doors, mainly of metal; fittings wholly or mainly of metal for fastening front plates on drawers; hinges, in particular furniture hinges, wholly or mainly of metal; drawer guides and connecting pins, wholly or mainly of metal» («фурнитура для мебели, полностью или преимущественно из металла; фитинги-защелки; опорные кронштейны и фитинги

для мебельных крышек и дверей шкафов, преимущественно из металла; фурнитура полностью или в основном из металла для закрывания фронтальных панелей выдвижных ящиков; шарниры, в частности шарниры для мебели, в основном или преимущественно из металла; направляющие выдвижных ящиков и концевые шипы полностью или преимущественно из металла»);

- знаку (6) – в отношении товаров «Touch-latch furniture fittings, lift arms for furniture panels, furniture fittings and lift mechanism for furniture panels and doors of cupboards; furniture fittings for the fastening of front panels on drawers; all aforementioned goods completely or predominantly made of metal» («фитинги-защелки для мебели, подъемные кронштейны для мебельных панелей, мебельная фурнитура и подъемные механизмы для мебельных панелей и дверей шкафов для посуды; мебельная фурнитура для закрывания фронтальных панелей выдвижных ящиков и комодов; все вышеуказанное полностью или преимущественно из металла»).

Сопоставляемые товары имеют одно назначение, взаимодополняемы, имеют один круг потребителей и рынок сбыта, что в совокупности свидетельствует об их однородности.

Таким образом, сходство оспариваемого знака и противопоставленных знаков (1-6) и однородность товаров 06 класса МКТУ позволяют коллегии Палаты по патентным спорам признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №502478 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, правомерным.

Анализ соответствия оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было указано выше словесный элемент «BULM» оспариваемого знака является фантазийным, в связи с чем не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Анализ представленных материалов [1-5] показал следующее.

Компания Юлиус Блюм ГмбХ основанная в 1952 году, в настоящее время является известной компанией по производству различной фурнитуры и приспособлений для кухонного и мебельного производства (ящики, разделители, направляющие, петли и др.).

Введение товаров под обозначением «BLUM» в гражданский оборот на территории Российской Федерации осуществляется дочерней компанией Блум Руссланд.

Представленное заявление [5] показывает, что за последние десятилетия оборот фирмы Юлиус Блюм ГмбХ в Российской Федерации составил ежегодно в среднем 25 млн. евро. В 2013 году затраты на рекламу составили 1 млн. евро.

Продукция фирмы Юлиус Блюм ГмбХ неоднократно награждалась различными премиями за лучший дизайн изделий. Информация о продукции представлена в сети Интернет, в СМИ, на рекламных щитах и растяжках [2-4].

При этом следует отметить, что графическое исполнение словесного элемента «BULM» оспариваемого знака повторяет графическое исполнение обозначения «BLUM», под которым продукция фирмы Юлиус Блюм ГмбХ присутствует на российском рынке.

Таким образом, фирма Юлиус Блюм ГмбХ поставляла на российский рынок продукцию своего производства под обозначением «BLUM», сходным со словесным элементом оспариваемого товарного знака задолго до даты (23.08.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №502478.

При этом широкая известность товаров под обозначением «BLUM» создает у российского потребителя устойчивую ассоциативную связь между обозначением «BLUM» и фирмой Юлиус Блюм ГмбХ.

Учитывая вышеизложенное, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №502478, имеющему высокую степень сходства со знаками Юлиус Блюм ГмбХ, на имя другого лица в отношении товаров 06 класса МКТУ способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Таким образом, принимая во внимание изложенное, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №502478

противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной в отношении товаров 06 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 26.09.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №502478 недействительным полностью.