

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее от 14.07.2016, поданное компанией «Хоффман ГмбХ Квалитатсверкцеуге», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №488301, при этом установлено следующее.

Словесный оспариваемый товарный знак «HOLEX» по заявке №2011741545 с приоритетом от 16.12.2011 зарегистрирован 30.05.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №488301 в отношении товаров 04, 06, 09, 17, 18, 19, 20, 23 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Слукина П.В., г. Липецк (далее - правообладатель).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.07.2016, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «HOLEX» сходен до степени смешения со словесным знаком «Holex» по международной регистрации №809516, правовая охрана на территории Российской Федерации которому была предоставлена лицу, подавшему возражение, в отношении товаров 07, 08, 09, 18, 20 классов МКТУ, которые однородны части товаров 06, 09, 20 классов МКТУ оспариваемой регистрации;

- сравниваемые обозначения являются фонетически тождественными;
- семантически обозначения также являются тождественными, поскольку представляют собой одно и то же фантазийное слово «Holex»;
- визуальное сходство основано на выполнении обоих обозначений стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и отсутствия в них каких-либо изобразительных элементов и колористического исполнения.

В возражении описана история компании Хоффман, представлена информация о деятельности компании в области профессиональных инструментов для промышленности и бытового использования на рынке Германии и России.

В силу известности продукции компании Хоффман, маркированной товарным знаком «Holex», среди российских потребителей, вероятность смешения сравниваемых товарных знаков на рынке и введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров многократно усиливается, что является недопустимым ввиду наличия у компании Хоффман более раннего исключительного права на соответствующий товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №488301 недействительным в отношении 06 класса МКТУ «емкости для упаковки; емкости для хранения кислот; лестницы приставные; резервуары [для хранения и транспортировки]; стремянки»; товаров 09 класса МКТУ «автоматы торговые; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов [за исключением медицинской]; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты сварочные электрические; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; газоанализаторы; детали оптические; детекторы; детекторы дыма; детекторы фальшивых монет; индикаторы давления; индикаторы температурные; кольца калибровочные; маски защитные; машины и приборы для испытания материалов; металлодетекторы для промышленных или военных целей; микроскопы; осциллографы; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных

сигналов; планшеты [геодезические инструменты]; поляриметры; поплавки для плавания; посуда стеклянная градуированная; пояса для плавания; приборы анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; приборы для завивки волос электротермические; приборы для регистрации времени; приборы для снятия макияжа электрические; приборы записывающие дистанционные; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы наблюдения; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; сердечники катушек индуктивности [индукторы]; сонометры; спектрографы; спектроскопы; средства индивидуальные защиты при авариях; сульфитометры; указатели количества; указатели низкого давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели электрические утечки тока [на землю, на массу]; уклонометры; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; устройства для гальванопластики; устройства для открывания дверей электрические; устройства для привлечения и уничтожения насекомых электрические; устройства для считывания знаков оптические; устройства для управления лифтами; устройство и оборудование спасательные; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; фотометры; футляры для предметных стекол микроскопов; экспонометры; электроды для сварки; эргометры», товаров 20 класса МКТУ «емкости для жидкого топлива; емкости для упаковки пластмассовые; козлы для пилки дров; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; пюпитры; рукоятки для инструментов; рукоятки для ножей».

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения, относящиеся к товарному знаку по свидетельству №488301 и знаку по международной регистрации №809516 (1);
- распечатки страниц сайтов компании Хоффман (2);
- распечатки страниц сайтов Интернет-магазинов (3).

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №488301 представил отзыв по мотивам возражения, в котором изложено следующее:

- в возражении не содержится анализа однородности сравниваемых товаров, в силу чего не понятен вывод об однородности сделанный лицом, подавшим возражение;

- сравниваемые товары различаются и не тождественны по содержанию;

- сферы деятельности владельцев сопоставляемых знаков различны ввиду того, что лицо, подавшее возражение, занимается производством и реализацией профессиональных инструментов для промышленности и бытового использования, а правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляет оптовую и розничную торговлю лакокрасочными материалами, оборудованием и расходными материалами для кузовных работ;

- регистрация знака на имя лица, подавшего возражение, не распространяется на товары 06 класса МКТУ, в связи с чем эти товары не могут являться однородными товарам 06, 09, 20 классов МКТУ оспариваемой товарного знака и не корреспондируют друг с другом;

- товары 07, 08, 09, 20 классов МКТУ противопоставленного знака отличаются от товаров рассматриваемой регистрации свойствами, сферами и целями их применения (орудия труда или тара для их хранения), материалом изготовления, условиям реализации и назначением (емкости и резервуары – как сопутствующие товары при хранении и транспортировке);

- товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, нельзя отнести по видовому признаку к товарам противопоставленного знака, относящимся к приборам и инструментам для измерения;

- товары 20 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются не однородными товарам 20 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации, так как различаются сфера, цели их применения и материалы, из которого они изготовлены.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №488301.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, коллегия находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (16.12.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №488301 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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 14.4.2.2 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), 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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 №488301 представляет собой словесное обозначение «HOLEX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 04, 06, 09, 17, 18, 19, 20, 23 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №809516 представляет собой словесное обозначение «Holex», выполненное строчными буквами латинского алфавита с заглавной буквы «Н». Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 07, 08, 18, 20 классов МКТУ.

Сравнительный анализ товарного знака по свидетельству №488301 и противопоставленного знака по международной регистрации №809516 показал, что они являются сходными, поскольку включают в свой состав фонетически и графически сходные словесные элементы «HOLEX»/«Holex».

Слова «HOLEX»/«Holex» являются вымышленными, так как отсутствуют в лексических словарях основных европейских языков.

При анализе сопоставляемых обозначений по визуальному признаку сходства следует отметить некоторое отличие, которое обусловлено использованием в оспариваемом товарном знаке только заглавных букв, что не играет роли для общего вывода о сходстве знаков.

Анализ однородности товаров 06 класса МКТУ «емкости для упаковки; емкости для хранения кислот; лестницы приставные; резервуары [для хранения и транспортировки]; стремянки»; товаров 09 класса МКТУ «автоматы торговые; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов [за исключением медицинской]; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты сварочные электрические; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов;

газоанализаторы; детали оптические; детекторы; детекторы дыма; детекторы фальшивых монет; индикаторы давления; индикаторы температурные; кольца калибровочные; маски защитные; машины и приборы для испытания материалов; металлодетекторы для промышленных или военных целей; микроскопы; осциллографы; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; планшеты [геодезические инструменты]; поляриметры; поплавки для плавания; посуда стеклянная градуированная; пояса для плавания; приборы анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; приборы для завивки волос электротермические; приборы для регистрации времени; приборы для снятия макияжа электрические; приборы записывающие дистанционные; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы наблюдения; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; сердечники катушек индуктивности [индукторы]; сонометры; спектрографы; спектроскопы; средства индивидуальные защиты при авариях; сульфитометры; указатели количества; указатели низкого давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели электрические утечки тока [на землю, на массу]; уклонометры; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; устройства для гальванопластики; устройства для открывания дверей электрические; устройства для привлечения и уничтожения насекомых электрические; устройства для считывания знаков оптические; устройства для управления лифтами; устройство и оборудование спасательные; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; фотометры; футляры для предметных стекол микроскопов; экспонометры; электроды для сварки; эргометры», товаров 20 класса МКТУ «емкости для жидкого топлива; емкости для упаковки пластмассовые; козлы для пилки дров; лестницы приставные деревянные или пластмассовые; пюпитры; рукоятки для инструментов; рукоятки для ножей», указанных в перечне

оспариваемой регистрации, и товаров 07 класса МКТУ «инструменты с машинным приводом для всех видов материалов», товаров 08 класса МКТУ «инструменты с ручным приводом для всех видов материалов», товаров 09 класса МКТУ «оборудование для измерения и ручные устройства для измерения», товаров 18 класса МКТУ «сумки для инструментов из кожи и заменителей кожи», товаров 20 классов МКТУ «верстаки из дерева и/или металла, шкафы для хранения инструментов, в частности комоды из металла для хранения инструментов и технического оборудования (включенного в данный класс)», приведенных в перечне международной регистрации №809516, показал следующее.

Товары 06 класса МКТУ «емкости для упаковки, резервуары [для хранения и транспортировки]», товары 20 класса МКТУ «емкости для упаковки пластмассовые» оспариваемой регистрации являются однородными товарам 20 класса МКТУ «шкафы для хранения инструментов, комоды из металла для хранения инструментов и технического оборудования», поскольку представляют собой различные изделия для хранения товаров, следовательно, имеют одно назначение и круг потребителей.

Остальные товары 06 класса МКТУ «емкости для хранения кислот, лестницы приставные, стремянки» не являются однородными товарам, указанным в перечне противопоставленного знака, поскольку имеют различное назначение, круг потребителей.

Товары 20 класса МКТУ «рукоятки для инструментов, рукоятки для ножей» оспариваемой регистрации однородны товарам 07, 08 классов МКТУ «инструменты с машинным и ручным приводом для всех видов материалов» оспариваемой регистрации. Остальные товары 20 класса МКТУ «емкости для жидкого топлива, козлы для пилки дров, лестницы приставные деревянные или пластмассовые, пюпитры» отличаются от товаров 20 класса МКТУ противопоставленного знака видом, назначением товаров, кругом потребителей и условиям реализации, в связи с чем признаны не однородными.

Оспариваемые товары 09 класса МКТУ «аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты

сварочные электрические, электроды для сварки» являются однородными товарам 07 класса МКТУ «инструмент с машинным приводом для всех видов материалов», товарам 08 классов МКТУ «инструмент с ручным приводом для всех видов материалов» противопоставленного знака, поскольку представляют собой приборы и инструменты, используемые в строительстве и при ремонтных работах.

Товары 09 класса МКТУ «оборудование для измерения и ручные устройства для измерения» противопоставленного знака являются однородными товарам 09 класса МКТУ «газоанализаторы; индикаторы давления; индикаторы температурные; кольца калибровочные; микроскопы; осциллографы; поляриметры; посуда стеклянная градуированная; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; сонометры; спектрографы; спектрометры; сульфитометры; указатели количества; указатели низкого давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина; указание уровня воды; указатели электрические утечки тока [на землю, на массу]; уклонометры; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; фотометры; экспонетры; эргометры», приведенным в перечне оспариваемой регистрации, поскольку относятся к приборам и инструментам измерительным, в том числе различного назначения, а также к ручным устройствам и принадлежностям к ним. В этой связи сравниваемые товары соотносятся друг с другом как «род» - «вид», имеют одно назначение (измерение), условия сбыта (специализированные магазины) и круг потребителей.

Остальные товары 09 класса МКТУ «автоматы торговые; аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов [за исключением медицинской]; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты для анализа состава воздуха; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов; детали оптические; детекторы; детекторы дыма; детекторы фальшивых монет; маски защитные; машины и приборы для испытания материалов; металлодетекторы для промышленных или военных целей; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; планшеты [геодезические инструменты]; поплавки для плавания; пояса для плавания; приборы

анализа пищевых продуктов и кормов; приборы для завивки волос электротермические; приборы для регистрации времени; приборы для снятия макияжа электрические; приборы записывающие дистанционные; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические; приборы наблюдения; прикуриватели на щитках приборов автомобилей; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; сердечники катушек индуктивности [индукторы]; средства индивидуальные защиты при авариях; устройства для гальванопластики; устройства для открывания дверей электрические; устройства для привлечения и уничтожения насекомых электрические; устройства для считывания знаков оптические; устройства для управления лифтами; устройство и оборудование спасательные; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; футляры для предметных стекол микроскопов», указанные в оспариваемой регистрации, являются не однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного знака, так как они представляют собой разные виды товаров, имеющие разное назначение (например, средства защиты (маски защитные), оборудование для контроля (приборы для регистрации времени), оборудование для записи и воспроизведения информации (программы для компьютеров) и оборудование для измерения), разный круг потребителей.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о сходстве оспариваемого товарного знака по свидетельству №488301 с противопоставленным знаком по международной регистрации №809516 в отношении части товаров 06, 09, 20 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №488301 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ «емкости для

упаковки, резервуары [для хранения и транспортировки]», товаров 09 классов МКТУ «аппараты для электродуговой резки; аппараты для электродуговой сварки; аппараты для электросварки; аппараты сварочные электрические; газоанализаторы; индикаторы давления; индикаторы температурные; кольца калибровочные; микроскопы; осциллографы; поляриметры; посуда стеклянная градуированная; приборы для диагностики [за исключением предназначенных для медицинских целей]; сонометры; спектрографы; спектроскопы; сульфитометры; указатели количества; указатели низкого давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина; указание уровня воды; указатели электрические утечки тока [на землю, на массу]; уклонометры; уровни [приборы для определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; фотометры; экспонометры; электроды для сварки; эргометры», товаров 20 классов МКТУ «емкости для упаковки пластмассовые; рукоятки для инструментов, рукоятки для ножей».