

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, рассмотрела поступившее 21.10.2013 возражение от 17.10.2013 Общества с ограниченной ответственностью «ПРИВОДЫ АУМА» (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 423198, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 15.05.2009 по заявке № 2009710707 произведена 19.11.2010 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 07 класса МКТУ, что подтверждается свидетельством № 423198.

Согласно описанию знака, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «аума», выполненное буквами голубого цвета, а также дана транслитерация знака «АУМА».

В возражении от 17.10.2013 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 423198 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака со знаком по международной регистрации № 443855 (далее – противопоставленный знак), принадлежащим компании AUMA Riester GmbH & Co. KG (далее – компания АУМА), использование которого осуществляется лицом, подавшим возражение, на основании

соответствующего лицензионного договора, положения которого предусматривают осуществления последним действий, направленных на защиту прав на товарный знак по международной регистрации № 443855, при предоставлении компанией АУМА доверенности (пункты 5.2 и 5.3 лицензионного договора).

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 423198 и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения, поскольку их сопоставление выявило звуковое, графическое и смысловое тождество указанных обозначений, отличающихся лишь цветовым исполнением.

В возражении также отмечено, что владелец противопоставленного знака, зарегистрированного 10.02.1979 в отношении товаров 07 класса МКТУ с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 24.02.2007 (то есть с более ранним приоритетом), не давал своего согласия на регистрацию оспариваемого товарного знака в отношении товаров 07 класса МКТУ, являющихся однородными товарам, перечисленным в перечне противопоставленного знака, поскольку они относятся к одной родовой группе, имеют одну область и цель применения, одинаковый круг потребителей и условия реализации.

При этом лицо, подавшее возражение, поясняет, что из лицензионного договора, заключенного между ним и компанией АУМА в отношении использования противопоставленного знака, однозначно следует, что компания АУМА вправе использовать свой товарный знак наравне с лицом, подавшим возражение, а также предоставлять право использования третьим лицам, кроме территории Российской Федерации, в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака не могла быть произведена, поскольку исключительно в отношении лица, подавшего возражение, предусмотрена возможность использования знака «аума» на территории России.

Кроме того, в возражении изложены также обстоятельства о признании судом Ставропольского края (дело № А63-1524/09-С5-8) незаконного использования товарного знака «аума» учредителем и генеральным директором общества – правообладателя оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 423198 недействительным.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- лицензионный договор между компанией AUMA и лицом, подавшим возражение, в отношении знака по международной регистрации № 443855, а также доверенность от компании AUMA [1];

- распечатки сведений об оспариваемом и противопоставленном знаках [2];

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц сведений о лице, подавшем возражение, и правообладателе [3];

- регистрационные и учредительные документы лица, подавшего возражение [4];

- письмо о представительстве [5];

- распечатки из сети Интернет [6];

- сведения о корпоративном дизайне противопоставленного знака [7].

В адрес правообладателя (111116, Москва, ул.Энергетический проезд, 6) в установленном порядке было направлено уведомление от 20.01.2014 о дате рассмотрения возражения от 17.10.2013 с приложением экземпляра возражения. Указанная корреспонденция была получена адресатом 30.01.2014 согласно имеющейся в деле заявки № 2009710707 копии почтового уведомления о вручении.

В день рассмотрения возражения правообладатель представил отзыв по его мотивам, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Согласно позиции правообладателя, сравниваемые товарные знаки не являются сходными, поскольку выполнены буквами разных алфавитов. В связи с чем имеет место фонетическое, графическое и смысловое отличие знаков: противопоставленный выполнен буквами латиницы и читается как «О-МА», а оспариваемый знак выполнен буквами кириллицы и читается как «А-И-ТА». При этом «АИТА» – в мифологии владыка подземного царства, что соотносится с выпускаемыми правообладателями товарами (поземные штоки, колонны).

Правообладателем также указано, что товары 07 класса МКТУ, приведенные в перечнях сравниваемых знаков, не являются однородными, поскольку

телескопические штоки, удлиненные колонки и приводы – совершенно разные вещи как визуально, так и функционально.

В отзыве также отмечено, что лицом, подавшим возражение, пропущен срок его подачи, поскольку с даты приоритета (15.05.2009) прошло более трех лет, что является общепринятым сроком давности в гражданском судопроизводстве, а также им не подтвержден материальный ущерб, в связи с чем действия лица, подавшего возражение, являются недобросовестной конкуренцией.

На основании изложенных доводов правообладатель просит оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты (15.05.2009) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя 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 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 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.

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.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 Кодекса.

Пунктами 1 и 2 статьи 1513 Кодекса установлено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено по основаниям и в сроки, которые предусмотрены статьей 1512 Кодекса, путем подачи возражения против такого предоставления заинтересованным лицом в палату по патентным спорам.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение, «аиша», выполненное в оригинальном шрифтовом исполнении буквами латинского алфавита голубого цвета.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 423198 предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ: «машины и станки; соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы».

Прежде всего, необходимо отметить, что мнение правообладателя о том, что лицом, подавшим возражение, пропущены сроки его подачи, не основано на нормах Кодекса.

Ссылка правообладателя на общепринятый срок давности в гражданском судопроизводстве сроки, несостоятельна, поскольку в данном случае следует руководствоваться положениями статей 1512 и 1513 Кодекса, а именно, предусмотренной возможностью оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене. Публикация сведений о государственной регистрации товарного знака по свидетельству № 423198 осуществлена 12.12.2010.

Таким образом, срок подачи возражения, поступившего 21.10.2013, не пропущен, и указанное возражение подлежит рассмотрению по существу.

Поступившее 21.10.2013 возражение подано ООО «ПРИВОДЫ АУМА», заинтересованность которого обусловлена наличием у него на основании лицензионного договора [1] права инициировать разбирательства, касающиеся нарушения исключительного права на знак по международной регистрации № 443855, который используется при реализации товаров 07 класса МКТУ на территории Российской Федерации исключительно лицом, подавшим возражение [1], [5]. Кроме того, коллегией учтены также сведения о судебном споре между компанией АУМА и учредителем правообладателя в отношении использования обозначения «аума».

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 423198 оспаривается на основании существования знака по международной регистрации № 443855, имеющего более ранний приоритет (24.02.2007).

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение, «аума», выполненное в оригинальном шрифтовом исполнении буквами латинского алфавита.

Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ: «двигатели (моторы) для управления запорной арматурой в промышленности, в частности, на электростанциях, сооружениях химической промышленности,

водораспределительных станциях и на станциях очистки канализационных стоков», согласно переводу перечня товаров, изложенному в решении Арбитражного суда Ставропольского края от 22.06.2009 по делу № А63-1524/09-С5-8.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал их очевидное тождество с точки зрения графики и фонетики при отсутствии семантики. Различие цветового исполнения не оказывает влияния на графическое сходство.

Довод правообладателя о выполнении сравниваемых обозначений буквами разных алфавитов является неубедительным, поскольку они производят идентичное общее зрительное впечатление за счет тождественного графического выполнения шрифтовых единиц, являющегося оригинальным, запоминающимся и нетипичным для букв кириллицы.

Указанное обстоятельство, вопреки позиции правообладателя, не позволяет воспринимать оспариваемый товарный знак как обозначение «АИТА», а только как «аума» (АУМА), что нашло свое отражение в описании обозначения, приведенном правообладателем при подаче заявки № 2009710707 на регистрацию спорного товарного знака.

Таким образом, следует констатировать сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях оспариваемого и противопоставленного знаков, показал следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения.

Правовая охрана противопоставленного знака предоставлена в отношении товаров производственно-технического назначения, представляющих собой машины, приводящие в движение определенные механизмы (см. «двигатель», Толковый словарь Ушакова).

В связи с этим товары оспариваемой регистрации «машины и станки; соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных

транспортных средств)» однородны приведенным выше товарам, указанным в перечне противопоставленного знака.

При этом с учетом высокой степени сходства сравниваемых знаков остальные товары оспариваемой регистрации: «сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы», которые могут быть отнесены к общему родовому понятию «машины», – также следует признать однородными товарам, указанным в перечне противопоставленного знака.

Таким образом, все товары оспариваемой регистрации признаны однородными товарам, имеющимся в перечне противопоставленного знака.

Ввиду изложенного оспариваемый товарный знак по свидетельству № 423198 является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации № 443855 в отношении всех товаров, что противоречит требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 17.10.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 423198 недействительным полностью.