

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегией 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 возражение от 21.04.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эко-Спектрум», г. Краснодар (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012724623 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 19.07.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 11, услуг 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявляется словесное обозначение

ХУРИКАН
HURIKAN

, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, в две строки.

Решение Роспатента от 25.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012724623 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса. Указанные доводы мотивированы тем, что:

- в отношении однородных товаров 11, а также услуг 45 классов МКТУ заявленное словесное обозначение [1] сходно до степени смешения со знаком «HURRICANE» по международной регистрации № 651848 с конвенционным приоритетом от 29.11.1995 [2], правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя «CELLCOM Cellular Communications HandelsGmbH», Австрия. Срок действия регистрации продлен до 19.02.2016.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 21.04.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.01.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] является фантазийным, в то время как противопоставленный знак [2] обладает лексическим значением «ураган», «тропический циклон» в переводе с английского языка;
- заявленные товары 11, услуги 45 классов МКТУ не являются однородными товарам 11 класса МКТУ, указанным в перечне регистрации противопоставленного знака [2];
- заявленный товар 11 класса МКТУ «печи мусоросжигательные» (инсинераторы) представляют собой специальное устройство для сжигания разного рода мусора и промышленных отходов;
- заявленный товар 11 класса МКТУ «печи кремационные» (крематоры) – это установки для утилизации биологических отходов;
- потребителями крематоров являются мясокомбинаты, бойни, медицинские учреждения;
- смешение инсинераторов, крематоров с устройствами для нагрева, указанными в перечне регистрации [2], невозможно, поскольку сравниваемые товары отличаются потребительскими свойствами, функциональным назначением, кругом потребителей, условиями реализации и т.п.;
- в отношении услуг 45 класса МКТУ правовая охрана противопоставленному знаку [2] не предоставлена;

- деятельность, связанная с услугами кремации и утилизации является специфической, требует специального оборудования и имеет узкий круг потребителей;
- сравниваемые обозначения [1] и [2] фонетически отличаются, так как имеют различные: слоги и произношение, ударение ([1] – третий слог; [2] – первый слог), количество слов, число букв и разную фонетическую длину;
- сравниваемые обозначения [1] и [2] семантически различны, так как противопоставленный знак [2] является единицей английского языка и имеет значение «ураган», «тропический циклон», тогда как заявленное обозначение не обладает смысловым значением;
- графически сравниваемые обозначения [1] и [2] отличаются ввиду разного общего зрительного впечатления;
- вывод о сходстве делается на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом, в силу чего сравниваемые обозначения [1] и [2] вызывают у потребителя различные ассоциации, что определяет вывод об отсутствии сходства до степени смешения.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 11, услуг 45 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем была представлена распечатка из словаря www.yandex.slovari.ru (на 2 л.) со значениями слов «HURRICANE», «HURIKAN».

На заседании коллегии, состоявшемся 09.06.2014, коллегией палаты по патентным спорам были выдвинуты дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. А именно, заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров. Данное обстоятельство обусловлено тем, что согласно данным сети Интернет (<http://atama-ekb.ru>; <http://www.wastespectrum.com>; <http://www.bentleyplemtech.ru>) крематоры/инсинераторы, маркируемые

обозначением «HURIKAN», производятся компанией «Waste Spectrum Environmental», Великобритания. Указанная компания занимается разработкой, изготовлением и обслуживанием крематоров уже более 12 лет, предлагает самый широкий ассортимент данного оборудования на рынке и является ведущим в мире производителем систем сжигания отходов. Заседание коллегии было перенесено на основании ходатайства заявителя и состоялось 06.08.2014.

Заявителем были представлены следующие пояснения в отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса:

- заявитель и ООО «Атама» являются аффилированными лицами;
- ООО «Атама» является официальным дистрибьютором компании «Waste Spectrum Environmental», Великобритания;
- дистрибьютор обязан с целью реализации товаров и продвижения продукции на территории Российской Федерации использовать обозначение «HURIKAN» с упоминанием имени производителя;
- на сайте сети Интернет <http://atama-kremator.ru> размещена соответствующая информация об услугах и действительном производителе товаров, вследствие чего потребитель не будет введен в заблуждение относительно производителя товаров 11 класса МКТУ;
- продукция компании «Waste Spectrum Environmental» была сертифицирована надлежащим образом ООО «Атама» на территории Российской Федерации;
- единственным лицом, наделенным правом введения в гражданский оборот продукции, маркированной обозначением «HURIKAN», на территории Российской Федерации является ООО «Атама»;
- в соответствии с договором о дистрибуции № АТА/2011-08 от 31.08.2011, заключенным между компанией «Waste Spectrum Environmental» и ООО «Атама», последнее вправе зарегистрировать товарные знаки на свое имя, либо на имя аффилированных лиц;
- до 2011 года (до момента заключения вышеуказанного договора о дистрибуции № АТА/2011-08 от 31.08.2011) компания «Waste Spectrum Environmental»

сотрудничала с другими компаниями, в том числе с ООО «Бентли Племотех» и впоследствии прервала с ними свое сотрудничество;

- продукция, маркируемая обозначением «HURIKAN», поставляется на территорию Российской Федерации, в качестве производителя указывается компания «Waste Spectrum Environmental», в силу чего потребитель не будет введен в заблуждение относительно изготовителя заявленных товаров.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие копии документов:

- выписки из Единого государственного реестра юридических лиц в части сведений о заявителе, ООО «Атама» – на 13 л. (1);
- договор о дистрибуции № АТА/2011-08 от 31.08.2011 – на 8 л. (2);
- информация с сайта ООО «Атама» - на 2 л. (3);
- сертификаты соответствия № РОСС GB.ММ04.Н03171 и № С-GB.ММ04.В.01751, № СМК.РТС.С.00071.13 от 30.09.2013 – на 2 л. (4);
- санитарно-эпидемиологическое заключение № 20.ЧР.77.430.П.000402.07.08 – на 2 л. (5);
- разрешение Ростехнадзора № РРС00-043329 от 28.04.2011 – на 1 л. (6);
- договор №ТУ-13/6 от 16.01.2012 на оказание услуг по технической доукомплектации – на 5 л. (7);
- документация относительно полномочий/сложения полномочий руководящего состава ООО «Атама» - на 3 л. (8);
- контракты №№ АТА005 от 02.03.2011, АТА019 от 03.10.2013 с приложениями – на 17 л. (9);
- инвойсы к договору № АТА017 от 06.12.2012 – на 2 л. (10);
- договоры о поставках технологического оборудования №№ Н-1000 от 04.03.2011, Н150/3 от 04.12.2012, Н1000/007 от 30.05.2014 – на 13 л. (11);
- госконтракт на поставку товаров б/н от 2013 – на 19 л. (12);
- сертификат № 0712092 от 04.07.2012 о прохождении обучения – на 2 л. (13);
- дипломы форумов и выставок за продвижение марки «Waste Spectrum» - на 3 л. (14);
- сертификаты участия в выставках – на 2 л. (15);

- сертификат соответствия № СМК.РТС.С.00071.13 от 30.09.2013 – на 1 л. (16).

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (19.07.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Согласно требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

ХУРИКАН
HURIKAN

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2012724623 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, в две строки. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ «печи мусоросжигательные; печи кремационные», услуг 45 класса МКТУ «кремация».

Заявленное обозначение [1] воспринимается в целом, без какого-либо акцента на русскую и латинскую составляющую, при этом словесный элемент «ХУРИКАН» воспроизводит при помощи русского алфавита словесный элемент «HURIKAN», который выполнен буквами латинского алфавита. Данное обстоятельство не приводит к появлению в заявленном обозначении [1] качественно иных звуков, отличных от фонетического воспроизведения элемента «HURIKAN».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям, регламентированным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

В качестве мотивировки отказа по данному пункту экспертизой противопоставлен знак «HURRICANE» по международной регистрации № 651848 [2] с конвенционным приоритетом от 29.11.1995, срок действия регистрации продлен до 19.02.2016. Знак «HURRICANE» выполнен заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом. Знак [2] действует на территории

Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ «appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; appareils de climatisation» («устройства для освещения, нагрева, производства пара, приготовления пищи, охлаждения, сушки, вентиляции, распределения воды и санитарных установок, оборудование для кондиционирования воздуха).

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] правомерен, за счет сходства сравниваемых обозначений по фонетическому (близость звуков, составляющих элементы «HURRICANE» - «HURIKAN» - «ХУРИКАН») и графическому (сравниваемые словесные элементы выполнены стандартным шрифтом, заглавными буквами черного цвета, элементы «HURRICANE» [2] и «HURIKAN» [1] выполнены латинским алфавитом) критериям сходства словесных обозначений.

Заявитель в материалах возражения указывает семантику противопоставленного знака [2] как «ураган», «тропический циклон» в переводе с английского языка. Заявленное обозначение [1] обладает таким же смысловым значением в переводе с немецкого на русский язык, кроме того, в русском языке также существует слово «хурикан» со значением «ураган» согласно общедоступным словарным данным (см. Интернет, <http://translate.academic.ru>; <http://dic.academic.ru>). В связи с чем, сравнительный анализ по семантическому фактору сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] показал, что они несут одинаковую смысловую нагрузку. С учетом изложенного коллегия палаты по патентным спорам считает, что сравниваемые обозначения [1] и [2] сходны и по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следовательно, вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] правомерен.

Что касается однородности сравниваемых товаров/услуг заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] следует отметить следующее.

Заявленные товары 11 класса МКТУ обозначения [1] относятся к общему понятию «печи».

Согласно словарно-справочным источникам, семантическое значение слова «печь» следующее:

- устройство или сооружение для обработки чего-нибудь нагреванием (см. интерактивный словарь <http://www.onlinedics.ru/slovar/ojegov>);
- специальное устройство для тепловой обработки материалов в каком-либо технологическом процессе (см. <http://www.efremova.info>);
- устройство, в котором в результате горения топлива или превращения электрической энергии выделяется тепло, используемое для тепловой обработки материалов или изделий (см. Большая советская энциклопедия, <http://enc-dic.com>).

Таким образом, товары 11 класса МКТУ заявленного обозначения [1] можно признать однородными товарам 11 класса МКТУ «устройства для нагрева» противопоставленного знака [2], которые представляют собой общее родовое понятие, включающее различные устройства, в том числе и «печи», приведенные в заявленном перечне. Однородность данных товаров обусловлена основным принципом работы печей, который строится на нагреве, либо тепловой обработке участвующих в технологическом процессе материалов. При этом, следует отметить, что процессы нагревания и сжигания являются близкими понятиями, согласно заложенному в них смыслу (см. Т.Ф. Ефремова. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный (онлайн версия), <http://www.classes.ru>).

Сравниваемые товары 11 класса МКТУ относятся к одному и тому же родовому понятию и имеют одинаковый принцип работы (устройства для нагрева - печи), имеют общий сегмент рынка, круг потребителей (организации определенного профиля).

Заявленные услуги 45 класса МКТУ «кремация» обозначения [1] являются однородными по отношению к товарам 11 класса МКТУ, поскольку при оказании данного вида услуг используется обозначенное выше специализированное оборудование.

Указанные выше обстоятельства обуславливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 11 и связанных с ними услуг 45 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении товаров 11, услуг 45 классов МКТУ требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Кроме того, как указывалось выше, коллегией палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. А именно, регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров 11 класса МКТУ – компании «Waste Spectrum Environmental».

Документы (1,8) представляют собой выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащие сведения о заявителе и ООО «Атама», сведения о полномочиях руководства ООО «Атама» и, сами по себе, не являются опровержением довода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Представленные документы (2-6,8-12) касаются осуществления хозяйственной деятельности в области производства/поставок и реализации на территории Российской Федерации инсинераторов. При маркировке данного вида товара используются различные знаки, в том числе заявленное обозначение [1]. Производителем данных товаров выступает вышеуказанная компания «Waste Spectrum Environmental» из Великобритании, ее официальным дистрибьютором является ООО «Атама» согласно договорным отношениям (2). В рамках договора о дистрибуции (2) обозначено, что ООО «Атама» имеет право зарегистрировать товарные знаки на свое имя или имя аффилированных лиц. При этом не представляется возможным идентифицировать на какое именно аффилированное лицо дистрибьютор ООО «Атама» имеет право зарегистрировать товарные знаки, в том числе знак «HURIKAN». Вся разрешительная документация, в том числе сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения на

инсинераторы, маркируемые обозначением «HURIKAN», выданы на имя ООО «Атама» (3-6). Договор (7), сведения о прохождении обучения (13), сертификат соответствия (16) не содержат информации о заявленном обозначении [1], поэтому не относятся к существу возражения. В договоре (12) отсутствуют подписи заказчика («Московская областная ветеринарно-санитарная станция»), что не позволяет признать его легитимным. Дипломы и сертификаты участия в выставках, выданные ООО «Атама» (14,15), касаются продвижения товарного знака «Waste Spectrum», поэтому не относятся к существу возражения.

Роль заявителя в производстве, поставке и реализации товаров компании «Waste Spectrum Environmental», маркируемых заявленным обозначением [1], в представленных материалах не прослеживается.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам есть основания полагать, что в случае регистрации заявленного обозначения [1] на имя заявителя велика вероятность возникновения в сознании потребителя неправильного представления об изготовителе заявленных товаров/услуг.

Следовательно, заявленное обозначение [1] в отношении товаров 11, услуг 45 классов МКТУ подпадает под действие требований, регламентированных пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов заявителя, изложенных в особом мнении, следует отметить, что они приведены без учета аргументов палаты по патентным спорам, приведенных в настоящем заключении. Сведения о заключении контракта (12) в электронном виде не подтверждены документально, при этом контракт по существу не влияет на вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака. Что касается изложенной в особом мнении позиции о том, что потребители осведомлены, кто является производителем товаров, то требование законодательства относится непосредственно к товарному знаку, который не должен вводить потребителя в заблуждение вне зависимости от того, содержится ли на упаковке или на самом товаре указание его изготовителя. Необходимо отметить, что документы (1-16) не содержат информационных данных о ассоциации потребителей заявленного обозначения [1] с заявителем и предлагаемыми им товарами и услугами.

Представленные документы (1-16) также не снимают оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения [1], предусмотренных пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 21.04.2014, оставить в силе решение Роспатента от 25.01.2014.