

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 возражение от 02.04.2013, поданное компанией Zhejiang Hualong Valve Co., Ltd., КНР (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 453034, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 453034 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.02.2012 по заявке № 2011714058 с приоритетом от 26.04.2011 в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Ермакова С.В., Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения бриллианта, словесного элемента «Hot Diamond», выполненного буквами латинского алфавита, и его аббревиатуры «HD». Цвет во всех указанных элементах перетекает от черного цвета к красному.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.04.2013 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса и статьей 6-septies Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (далее – Конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ (инженерной сантехники) с изобразительным знаком по международной регистрации № 1006549, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет;
- 2) оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак являются сходными, поскольку они содержат изображения геометрических фигур в форме пятиугольника с горизонтальным верхним основанием и вытянутым вниз одним из углов, с контурным выделением граней фигур ребрами и с близкими пропорциями;
- 3) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно происхождения товаров и услуг и их производителя, так как он сходен до степени смешения с противопоставленным знаком, используемым лицом, подавшим возражение, в составе завода HLV и холдинга VALOGIN TECHNOLOGY CO., LTD., для соответствующих однородных товаров;
- 4) оспариваемый товарный знак был зарегистрирован на имя агента лица, подавшего возражение, без согласия последнего, так как правообладатель является учредителем и участником компаний (ООО «Торговый дом «СантехУрал» и Royal Valves Company Limited через ООО «Арстрой»), ставших в России агентами лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены копии следующих документов:

- учредительные документы лица, подавшего возражение [1];
- письмо об образовании холдинга [2];
- каталоги продукции и распечатки сведений из Интернета [3];

- заявление на участие в выставке [4];
- фотографии с предприятия [5];
- дипломы [6];
- распечатки сведений о товарных знаках [7];
- договор поставки товара и счета [8];
- выписки из ЕГРЮЛ со сведениями о компаниях-контрагентах [9].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 28.06.2013, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак не являются сходными, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разной внешней формой и разным видом изобразительных элементов, разным цветовым исполнением и наличием в оспариваемом товарном знаке словосочетания «Hot Diamond» (в переводе на русский язык – «горячий бриллиант») и его аббревиатуры «HD», которыми определяется и уточняется в данном товарном знаке смысловое значение графического элемента в виде стилизованного изображения бриллианта в переходящем красно-черном цветовом сочетании, имитирующем пламя, то есть горячего бриллианта;
- 2) материалы возражения не содержат никаких доказательств наличия у лица, подавшего возражение, связи с упомянутым в возражении заводом HLV и владельцем противопоставленного знака (компанией ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO., LTD.), а также каких-либо сведений об известности упомянутой в каталогах продукции российскому потребителю;
- 3) входящее в состав оспариваемого товарного знака стилизованное изображение горячего бриллианта было создано по заказу правообладателя в соответствии с договором авторского заказа с

передачей правообладателю исключительного права на данное произведение;

- 4) правообладатель не является ни агентом лица, подавшего возражение, ни его контрагентом по упомянутым в возражении договору поставки товара и счетам.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены копии следующих документов:

- договор авторского заказа с передачей правообладателю исключительного права на произведение, акт сдачи-приемки к нему [10];
- распечатки сведений из Интернета [11];
- распечатки сведений о лице, подавшем возражение [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.04.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Конвенцию, Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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.

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. Обозначение признается ложным или вводящим

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

В соответствии с абзацем 1 и 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 сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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 пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 – 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом (1) статьи 6-septies Конвенции, если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон

страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена на имя агента или представителя лица, которое является обладателем этого исключительного права в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности, с нарушением требований данной Конвенции.

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основанию, предусмотренному подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным обладателем исключительного права на товарный знак в одном из государств – участников Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят стилизованное изображение бриллианта с характерными гранями в переходящем красно-черном цветовом сочетании, а также словесный элемент «Hot Diamond» и его аббревиатура «HD», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в аналогичном цветовом сочетании.

Следует отметить, что словосочетание «Hot Diamond» (в переводе с английского языка – «горячий бриллиант») и его аббревиатура «HD» определяют и уточняют в данном товарном знаке смысловое значение графического элемента в виде стилизованного изображения бриллианта в переходящем красно-черном цветовом сочетании, имитирующем пламя или жар, то есть горячего бриллианта.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 1006549 с приоритетом от 16.06.2009 представляет собой изобразительное обозначение в виде несложной композиции из трех отдельных простых геометрических фигур – трапеции и двух треугольников черного цвета.

Следует отметить, что указанная композиция может быть воспринята в целом как некое схематичное изображение бриллианта либо как изображение буквы «Т» белого цвета, помещенной в пятиугольник черного цвета.

Правовая охрана противопоставленному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого комбинированного товарного знака и противопоставленного изобразительного знака показал, что входящие в их состав изобразительные элементы имеют разную внешнюю форму.

Так, в оспариваемом товарном знаке содержится изображение именно бриллианта (камня с характерной огранкой), а в противопоставленном знаке – изображение трех отдельных, не соприкасающихся друг с другом, простых геометрических фигур.

Сравниваемые изображения отличаются также по своему виду и характеру.

Так, изображение бриллианта в оспариваемом товарном знаке является стилизованным, имитирующим характерные для бриллианта очертания (форму) его граней. При этом обнаруживается использование художественного приема, придающего данному изображению некий эффект объемности. Бриллиант – это алмаз, которому посредством обработки придана специальная форма, максимально выявляющая его естественный блеск.

В свою очередь, противопоставленный изобразительный знак представляет собой несложную композицию отдельных простых геометрических фигур, созданную без использования специальных художественных приемов, которая может быть воспринята в целом, в частности, как изображение бриллианта, однако оно в данном случае является схематичным, не передающим, а лишь намекающим на какие-то общие его очертания. Вместе с тем, такое схематичное изображение, как

было отмечено выше, может быть воспринято и как изображение буквы «Т» белого цвета, помещенной в пятиугольник черного цвета.

Кроме того, сравниваемые изображения отличаются цветовым исполнением и смысловым значением.

Так, в отличие от изображения простых геометрических фигур черного цвета в противопоставленном знаке, стилизованное изображение бриллианта в оспариваемом товарном знаке выполнено в переходящем красно-черном цветовом сочетании, имитирующем пламя, жар и указывающем на высокую температуру данного предмета. При этом входящие в состав данного товарного знака словосочетание «Hot Diamond» («горячий бриллиант») и его аббревиатура «HD», как было отмечено выше, определяют и уточняют смысловое значение указанного изобразительного элемента, как изображение именно горячего бриллианта.

В силу вышеуказанных обстоятельств сравниваемые изображения и знаки в целом производят разное общее зрительное впечатление и, следовательно, не являются сходными.

Ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 11 класса МКТУ, приведенных в перечнях товаров соответствующих регистраций знаков, одному производителю. При этом правообладателем, согласно отзыву, не оспаривается довод возражения об их однородности. Следовательно, отсутствует необходимость проведения анализа данных товаров.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации № 1006549 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии у коллегии Палаты по патентным спорам оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг, то

следует отметить, что при обосновании данного довода лицо, подавшее возражение, исходило исключительно из мнения о наличии сходства у оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком по международной регистрации № 1006549, используемым, согласно материалам возражения [1 – 9], в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ (инженерной сантехники).

Однако, как было отмечено выше, данные знаки не являются сходными, ввиду чего отсутствуют какие-либо основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак способен породить в сознании потребителя какие-либо ассоциации с соответствующими товарами китайского производителя, то есть не соответствующее действительности представление о товарах и услугах или их производителе.

Так, лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о каких-либо фактах введения оспариваемым товарным знаком потребителя в заблуждение относительно производителя соответствующих товаров и услуг.

Кроме того, следует отметить, что владельцем противопоставленного знака по международной регистрации № 1006549 является не лицо, подавшее возражение, а иная китайская компания – ZHEJIANG VALOGIN TECHNOLOGY CO., LTD., а материалы возражения не содержат никаких доказательств наличия у лица, подавшего возражение, аффилированности с данным лицом и упомянутым в возражении заводом HLV. Изложенные в письме об образовании холдинга [2] сведения не были подтверждены теми или иными документами, которые носили бы объективный характер.

Материалы возражения не содержат также и каких-либо документов, которые свидетельствовали бы о фактах введения упомянутой в каталогах [3] продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации, например, таможенных деклараций и платежных поручений на оплату поставленного в Россию соответствующего товара.

В свою очередь, из представленных правообладателем договора авторского заказа и акта сдачи-приемки к нему [10] следует, что ему принадлежит

исключительное право на входящее в состав оспариваемого товарного знака произведение изобразительного искусства (стилизованное изображение горячего бриллианта).

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, необходимо также отметить и то, что коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо документами, свидетельствующими о столкновении интересов лица, подавшего возражение, и правообладателя по поводу оспариваемого товарного знака на соответствующем рынке товаров.

Указанное обстоятельство, а также отмеченные выше несходство оспариваемого и противопоставленного знаков и принадлежность противопоставленного знака не лицу, подавшему возражение, а иному лицу, аффилированность с которым не была подтверждена, позволяют сделать вывод об отсутствии необходимого обоснования заинтересованности у лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 453034 в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

Что касается доводов возражения по оспариванию регистрации данного товарного знака в соответствии с пунктом (1) статьи 6-septies Конвенции и с подпунктом 5 пункта 2 статьи 1512 Кодекса, то следует отметить, что не имеется никаких оснований для применения этих норм права, так как отсутствуют какие-либо сведения о наличии у лица, подавшего возражение, исключительного права на тот или иной тождественный товарный знак, по поводу которого у него имелись бы именно с правообладателем агентские или дистрибьюторские отношения, подтвержденные соответствующим договором. Такого договора по поводу того или иного тождественного товарного знака не было представлено.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии необходимого обоснования заинтересованности у лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 453034 также и в соответствии с абзацем 1 пункта 3 статьи 1513 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.04.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 453034.