

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.02.2014, поданное компанией КОНЕ Корпорейшн, Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493962, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012713628 с приоритетом от 26.04.2012 зарегистрирован 13.08.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №493962 в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "Инвест Капитал", Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным , состоящим из словесного элемента «KONEKE», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде комбинации трех соприкасающихся треугольников, расположенных под словесным элементом. Знак выполнен в оранжевом, желтом, сером цветовом сочетании.

В палату по патентным спорам 26.02.2014 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493962 в отношении всех услуг 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям, установленным пунктом 3 и пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

— лицо, подавшее возражение, является владельцем следующих товарных знаков, зарегистрированных и охраняемых на территории Российской Федерации: «KONE», свидетельство №348659 с датой приоритета от 24.08.2005 для товаров и услуг 06, 07, 09, 19, 36, 37, 40 и 42 классов МКТУ; «KONE», свидетельство №246105 с датой конвенционного приоритета от 11.03.2001 для товаров и услуг 07, 09 и 37 классов МКТУ; «KONE EcoDom», свидетельство №321924 с датой приоритета от 11.11.2005 для товаров и услуг 07 и 37 классов МКТУ; «KONE Dimension», международная регистрация №824763 с датой приоритета от 30.03.2004 для товаров и услуг 07 и 37 классов МКТУ, таким образом, регистрация комбинированного товарного знака «KONEKE» по свидетельству №493962 нарушает его права на вышеуказанные товарные знаки, поскольку российские потребители могут быть введены в заблуждение относительно производителя товаров и его местонахождения;

- компания, лица, подавшего возражение, была основана в Хельсинки 27 октября 1910 года и в течение многих лет производит и устанавливает собственные лифты. В течение десятилетий корпорация «KONE» поставила более 7 тысяч лифтов в Советский Союз. Большая их часть была установлена в московских и ленинградских гостиницах, в других значительных административных зданиях, в частности, в Кремле. В настоящий момент компания «KONE» успешно ведет свою деятельность более чем в 100 странах мира. Количество сотрудников превышает 50 000 человек. Данная компания является одной из лидирующих компаний среди иностранных поставщиков лифтового оборудования, работающих в России и странах СНГ. В России сегодня «KONE» осуществляет весь комплекс услуг: консультирование, продажа, поставка, монтаж лифтов и эскалаторов, техническое обслуживание, модернизация и обеспечение запасными частями. Компания работает более чем в 40 городах страны через сеть дистрибьюторов и собственные офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Владивостоке, Сочи, Ростове-на-Дону, Красноярске, Сургуте и Иркутске, указанное свидетельствует об известности российскому потребителю товаров, маркированных товарным знаком «KONE», в связи с чем регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 493962 способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров. Кроме того, оказание услуг, особенно 37 класса МКТУ «ремонт лифтов», «ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования», 42 класса МКТУ «промышленный дизайн» под товарным знаком, сходным до степени смешения с товарными знаками «KONE», лица, подавшего

возражение, может нанести ему существенный урон в морально-этическом и финансовом плане;

- товарный знак по свидетельству №493962 является сходным до степени смешения с принадлежащими компании «KONE» товарными знаками по свидетельствам №348659, №246105, №321924 и знаком по международной регистрации №824763, основанными на словесном элементе «KONE» по фонетическому и графическому признакам сходства в отношении однородных услуг 36, 37, 40 и 42 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493962 недействительным в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копия публикации рос. рег. № 493962 (в 2-х экз.) - 8 л.;
2. Копия публикации рос. рег. № 348659 (в 2-х экз.) - 4 л.;
3. Копия публикации рос. рег. № 246105 (в 2-х экз.) - 4 л.;
4. Копия публикации рос. рег. № 321924 (в 2-х экз.) – 2 л.;
5. Копия публикации меж.рег. № 824763 (в 2-х экз.) – 4 л.;
6. Информация из электронной энциклопедии «Википедия» (в 2-х экз.) - 6 л.;
7. Информация с официальных сайтов www.kone.com и www.kone.ru (в 2-х экз.) – 93 л.;
8. Распечатки с официальных страниц лица, подавшего возражение из соц. сетей «Facebook», «TWITTER», «LinkedIn», «Вконтакте» и «You Tube» (в 2-х экз.) - 24 л.;
9. Распечатки из поисковых систем сети Интернет с упоминанием слова «KONE» как товарного знака и продукции (в 2-х экз.) – 16 л.;
10. Распечатки с сайтов в сети Интернет, касающихся деятельности компаний «KONE Corporation» в России и ее продукции (в 2-х экз.) - 116 л.;
11. Брошюра о лифтах «KONE» (с официального сайта доверителя) (в 2-х экз.) - 150 л..

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 26.02.2014, на заседание коллегии палаты по патентным спорам не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

Правовая база с учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству №493962 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 пунктом 3 (1) 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 не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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 пунктом 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), (14.4.2.3) 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 №493962 является комбинированным



, состоящим из словесного элемента «KONEKE», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде комбинации трех соприкасающихся треугольников, расположенных под словесным элементом. Знак выполнен в оранжевом, желтом, сером цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 40, 42, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1]  по свидетельству №348659 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «KONE», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и изобразительных элементов в виде четырех прямоугольников, в каждом из которых расположены буквы словесного элемента. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06, 07, 09, 19 и услуг 36, 37, 40, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2]  по свидетельству №246105 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «KONE», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и изобразительных элементов в виде четырех прямоугольников, в каждом из которых расположены буквы словесного элемента. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09 и услуг 37 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [3] по свидетельству №321924 представляет собой словесное обозначение «KONE EcoDom», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] по международной регистрации №824763 представляет собой словесное обозначение «KONE Dimension», выполненное буквами латинского

алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 и услуг 37 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-4] представляют собой серию знаков, принадлежащих одному правообладателю (KONE Корпорейшн).

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №462195 произведена с нарушением положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Так, сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору показал, что словесный элемент «KONE» противопоставленных товарных знаков [1-4] входит в словесный элемент «KONEKE» оспариваемого товарного знака. Однако, указанное не является основанием для признания знаков сходными, поскольку они имеют разное количество букв, звуков, разный состав согласных, разное количество слогов, причем сравниваемые слова различаются конечными частями, что имеет большое значение при восприятии коротких словесных обозначений, где каждая буква имеет значение.

Кроме того, противопоставленные знаки [3, 4] состоят из различных элементов - «KONE EcoDom» и «KONE Dimension», что также обуславливает фонетическое отличие от словесного элемента «KONEKE» оспариваемого товарного знака.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения, а также видом шрифта, которым выполнены словесные составляющие знаков. Кроме того, словесный элемент «KONE» в противопоставленных товарных знаках выполнен в одной графической манере (одинаковым шрифтом), что позволяет признать, что серия товарных знаков характеризуется указанным элементом именно в характерной графике.

В связи с тем, что словесный элемент «KONEKE» оспариваемого обозначения не является лексической единицей какого-либо языка, не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию, что дополнительно усиливает значение других признаков сходства.

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Отсутствие сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака позволяет коллегии палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №493962 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №493962 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, поскольку не несет в себе информации относительно его изготовителя.

Кроме того, документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение, не представлено.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №493962 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.02.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 493962.