

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 27.02.2012, поданное компанией «Тимме Ракордери С.п.А.», Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 436294, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2009713878 с приоритетом от 18.06.2009 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.04.2011 за № 436294 в отношении товаров 06, 17 и 19 классов МКТУ на имя компании «ПУЦЗЯН ЮНЬТЯНЬ ТРЭЙДИНГ КО., ЛТД», Китай (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано изобразительное обозначение , состоящее из двух зеркально расположенных фигур, верхние части которых по форме напоминают широкие полосы, плавно с поворотом на 90° переходящие в более узкие полосы. Нижние концы этих фигур выполнены с изгибом вправо и влево соответственно. Одна из фигур имеет фоновое заполнение (черного цвета), а другая выполнена контурной обводкой черного цвета.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.02.2012 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем комбинированного знака  по международной регистрации № 769737 и изобразительного знака  по международной регистрации № 761642 с практически тождественным и сходным изобразительными элементами, правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 07 и 11 классов МКТУ и имеющих более ранний приоритет;
- 2) оспариваемый товарный знак сходен со знаками по международным регистрациям №№ 769737 и 761642 до степени смешения в отношении указанных в международных регистрациях товаров 06, 07 и 11 классов МКТУ, однородных товарам 06 класса МКТУ «резервуары, в том числе цистерны, баки» и товарам 17 класса МКТУ «шланги пожарные» оспариваемой регистрации товарного знака;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 769737 и 761642 являются сходными, так как они ассоциируются друг с другом в целом в силу того, что входящие в их состав изобразительные элементы имеют одинаковую внешнюю форму, симметрию и цветовое сочетание;
- 4) исходя из того, что высокая степень сходства сравниваемых знаков усиливает опасность смешения товаров, маркированных ими, товары 06 класса МКТУ «резервуары, в том числе цистерны, баки» и товары 17 класса МКТУ «шланги пожарные», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 06 класса МКТУ «металлические соединительные звенья и металлические клапаны», товары 07 класса МКТУ «коллекторы» и товары 11 класса МКТУ «шаровые клапаны для распределения жидкостей», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 769737 и 761642, являются однородными, так как они имеют одно

- и то же назначение и область применения (используются в одной и той же сфере строительства и капитального ремонта в системах водо-, газоснабжения и отопления), один и тот же круг потребителей и реализуются одними и теми же строительными магазинами и фирмами;
- 5) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как он воспроизводит эмблему и изобразительный элемент знаков лица, подавшего возражение, известного итальянского производителя, международного лидера в области проектирования, производства и сбыта интегрированных систем и компонентов для сектора водо-газоснабжения и отопления, поставлявшихся в Россию задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака и представленных лицом, подавшим возражение, на международных отраслевых выставках в Москве – «SHK-Moscow – 2002» и «AQUA-THERM Moscow – 2009»;
- 6) изобразительное обозначение  использовалось лицом, подавшим возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве средства индивидуализации самой компании (эмблемы) и на производимых ею в Италии соответствующих товарах, на товаросопроводительных документах и на выставках, в результате чего оно получило известность среди потребителей как обозначение, индивидуализирующее лицо, подавшее возражение, и его товары;
- 7) информация о лице, подавшем возражение, и его товарах была опубликована в специализированном журнале «С.О.К. Сантехника, отопление, кондиционирование» № 12 за 2003 год и № 6 за 2004 год;
- 8) рекламная информация о товарах лица, подавшего возражение, публиковалась в 2007 году его дистрибьюторами в Интернете.

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

К возражению были приложены следующие документы:

- распечатки сведений из Интернета о лице, подавшем возражение, и его продукции [1];
- фотография с изображением товара [2];
- распечатки сведений из Интернета об участии лица, подавшего возражение, в 6-ой международной выставке «SHK-Moscow – 2002» [3];
- копия каталога 13-ой международной выставки «AQUA-THERM Moscow – 2009» (с информацией о лице, подавшем возражение, и его продукции) и копия свидетельства аудиторской проверки статистических показателей данного выставочного мероприятия [4];
- публикации статей с информацией о лице, подавшем возражение, и его товарах в специализированном журнале «С.О.К. Сантехника, отопление, кондиционирование» № 12 за 2003 год и № 6 за 2004 год [5];
- распечатки рекламной информации о товарах лица, подавшего возражение, опубликованной его дистрибьюторами в Интернете [6];
- копии счетов по поставкам товаров лицом, подавшим возражение, в Россию за 2002 – 2009 гг. [7];
- распечатки сведений о международных знаках лица, подавшего возражение [8].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв на него не был представлен, и представитель правообладателя на заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 28.05.2012, не явился.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.06.2009) правовая база для оценки его охраноспособности 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 № 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 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

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.

Возражение от 27.02.2012 мотивировано, в частности, несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что указанный товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров со знаками по международным регистрациям №№ 769737 и 761642, принадлежащими лицу, подавшему возражение, и имеющими более ранний приоритет.

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение , состоящее из двух симметрично расположенных фигур, одна из которых выполнена в черном цвете, а другая – в белом цвете с контурной обводкой черного цвета.

Следует отметить, что пространство между фигурами в нижней части данного изобразительного товарного знака является крайне незначительным.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку (с приоритетом от 18.06.2009) была предоставлена в отношении товаров 06, 17 и 19 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 769737 (с приоритетом от 02.10.2001) представляет собой комбинированное обозначение , в состав которого входит изобразительный элемент в виде изображения фигуры с симметричными частями, одна из которых выполнена в черном цвете, а другая – растром черного цвета.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 761642 (с приоритетом от 07.06.2001) представляет собой изобразительное обозначение , в состав которого входит изобразительный элемент в виде изображения фигуры с

симметричными частями, выполненной в белом цвете с контурной обводкой черного цвета.

Правовая охрана противопоставленным знакам по международным регистрациям №№ 769737 и 761642 была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 07 и 11 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 769737 и 761642 показал, что они содержат изобразительные элементы в виде изображений фигур с симметричными частями.

Высокая степень сходства внешней формы этих элементов, их симметрия и одинаковая цветовая гамма (сочетание черного и белого цветов) обуславливают то, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 06 класса МКТУ «резервуары, в том числе цистерны, баки» и товары 17 класса МКТУ «шланги пожарные», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 06 класса МКТУ «металлические соединительные звенья и металлические клапаны», товары 07 класса МКТУ «коллекторы» и товары 11 класса МКТУ «шаровые клапаны для распределения жидкостей», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 769737 и 761642, используются в одной и той же области (в частности, в системах водо-, газоснабжения и отопления при строительстве и капитальном ремонте), изготовлены из одинакового материала, имеют один и тот же круг потребителей и одинаковые условия сбыта (реализуются строительными магазинами и фирмами).

Чем сильнее сходство у сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения товаров, маркированных ими, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные.

Исходя из того, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки имеют высокую степень сходства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о существовании принципиальной возможности возникновения у

потребителя представления о принадлежности вышеуказанных товаров, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, одному производителю.

Указанное позволяет сделать вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 769737 и 761642 до степени смешения в отношении вышеуказанных товаров.

Вместе с тем, товары 06 класса МКТУ «стремянки; дверная арматура; алюминатные щиты и панели», товары 17 класса МКТУ «каучук сырой или частично обработанный; асбест и асбестовые изделия; изоляционные материалы» и товары 19 класса МКТУ «фанеровочная древесина, фанера; дощатые полы, настилы; цементы; плиты из материалов на основе цементов; огнеупорные материалы; ворота; армированное стекло, небьющееся стекло, триплекс; покрытия, облицовки, обмазки», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, не являются однородными товарам, указанным в противопоставленных международных регистрациях, поскольку данные товары относятся к разным родовым группам, отличаются назначением, областью применения и материалом, из которого они изготовлены, в силу чего не усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении товаров 06 класса МКТУ «резервуары, в том числе цистерны, баки» и товаров 17 класса МКТУ «шланги пожарные».

Возражение от 27.02.2012 мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что данный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров с вышеуказанными международными знаками лица, подавшего возражение, и его эмблемой, получившими известность на территории Российской Федерации до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно материалам [1] лицо, подавшее возражение, является известным итальянским производителем, лидером в области проектирования, производства и сбыта интегрированных систем и компонентов для сектора водо- газоснабжения и отопления, широкого ассортимента труб, фитингов, клапанов, шаровых кранов, фильтров, коллекторов и т.д. Информация в Интернете о лице, подавшем возражение, и его продукции сопровождается указанием его эмблемы – изображения фигуры, по своей внешней форме идентичной оспариваемому товарному знаку .

Образец товара [2] маркирован принадлежащим лицу, подавшему возражение, знаком по международной регистрации № 761642, в состав которого входит изображение указанной фигуры.

Лицо, подавшее возражение, принимало участие в международных отраслевых выставках в Москве – «SHK-Moscow – 2002» и «AQUA-THERM Moscow – 2009» [3 – 4]. В каталоге выставки приведена его эмблема.

Статьи с информацией о лице, подавшем возражение, и его продукции были опубликованы в специализированном журнале «С.О.К. Сантехника, отопление, кондиционирование» № 12 за 2003 год и № 6 за 2004 год [5].

Рекламная информация о товарах лица, подавшего возражение [6], публиковалась его дистрибьюторами в Интернете.

Документы [7] свидетельствуют о фактах поставки в Россию лицом, подавшим возражение, соответствующих товаров до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Товаросопроводительные документы датированы 2002 – 2009 гг. и снабжены изображением эмблемы лица, подавшего возражение.

Анализ сферы деятельности, осуществлявшейся лицом, подавшим возражение, под соответствующей эмблемой и с использованием принадлежащих ему знаков до даты приоритета оспариваемого товарного знака, показал, что оспариваемый товарный знак способен породить у потребителя ассоциации с лицом, подавшим возражение, и его продукцией и, следовательно, ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров в отношении указанных в оспариваемой

регистрации товарного знака товаров 06 класса МКТУ «резервуары, в том числе цистерны, баки» и товаров 17 класса МКТУ «шланги пожарные».

Указанное обуславливает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров.

Что касается других товаров, указанных в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, то следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы об осуществлении им деятельности по производству соответствующих (иных) групп товаров и об известности на территории Российской Федерации такой его деятельности.

Необходимо также отметить, что представленные лицом, подавшим возражение, материалы не содержат в себе каких-либо сведений о его намерениях производить товары, относящиеся к иным родовым группам, что позволяет сделать вывод об отсутствии у него заинтересованности в подаче возражения в отношении этих товаров.

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

удовлетворить возражение от 27.02.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 436294 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ «резервуары, в том числе цистерны, баки» и товаров 17 класса МКТУ «шланги пожарные».