

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 11.07.2013, поданное компанией Dynaset Oy, Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №435528, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2010721429 с приоритетом от 02.07.2010 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.08.2010 за №435528 на имя ООО «Гидравлические Комплексные Системы», г. Тверь (далее – правообладатель) в отношении товаров 07 класса МКТУ «гидроцилиндры для строительно-дорожной техники и промышленного оборудования».

Товарный знак по свидетельству №435528 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «DINASET», выполненный заглавными буквами латинского алфавита шрифтом, близким к стандартному, и изобразительный элемент в виде наконечника стрелы с выемкой. Знак охраняется в черном и темно-красном цветовом сочетании.

В возражении от 11.07.2013, поступившем в палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №435528 произведена с нарушением требований пунктов 8 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в Финляндии 07.08.1986 в форме акционерного общества, уставными видами деятельности которого являются проектирование, производство, продажа, экспорт, импорт, а также аренда дополнительного оборудования для гидравлических машин;

- оспариваемый товарный знак включает словесный элемент «DINASET», фонетически тождественный с оригинальной частью (DYNASET) фирменного наименования лица, подавшего возражение;

- лицо, подавшее возражение, является мировым экспертом в области гидравлики и предлагает инновационные решения по использованию гидравлической силы, продукция компании предназначена для демонтажных работ, рециклинга, ремонта, установки и обслуживания оборудования в области охраны окружающей среды, в лесной промышленности, сельском хозяйстве, транспортной отрасли, в сфере грузовых перевозок и др.;

- в Россию продукция компании поставляется с 1996 года, а, начиная с 2000 года, гидравлическое оборудование, произведенное компанией Dynaset Oy, обрело заслуженное признание специалистов в различных областях технических знаний;

- компания ежегодно участвует в специализированных выставках, большинство из которых носит статус международных, в частности, в ежегодных международных специализированных выставках «Строительная Техника и Технология», «НЕФТЕГАЗ», проводимых в Москве, является участником Южного архитектурно-строительного форума в Краснодаре и форума «Металл – Экспо», является членом Всемирной Ассоциации Выставочной Индустрии и Российского Союза выставок и ярмарок, осуществляет активную рекламную кампанию своих товаров путем размещения рекламной информации в различных изданиях;

- регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 07 класса МКТУ, поскольку правообладатель является аффилированным лицом с ООО «ГидраПак Силовые и Управляющие системы», которое до 31.12.2010 являлось

официальным дилером лица, подавшего возражение, на территории России, кроме того, ООО «ГидраПак Силовые и Управляющие системы» является администратором домена dynaset.ru, при введении которого в адресную строку, происходит переадресация на сайт <http://www.hydrapac.com/catalog/zapasnichasty/dynaset/>, где размещены товары, производимые лицом, подавшим возражение и маркированные его товарным знаком.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 435528 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов:

- учредительный договор, регистрационная информация, выписка из Торгового реестра и их перевод на русский язык [1];
- протокол осмотра страниц в сети Интернет от 21.05.2013 [2];
- распечатка страниц из сети Интернет о лице, подавшем возражение [3];
- свидетельство, подтверждающее, что ООО «ГидраПак Силовые и Управляющие системы» утверждено в качестве официального дилера компании «Dynaset Oy», и его перевод на русский язык [4];
- договор о распространении товара Dynaset на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Украины, заключенный 04.06.2009 между лицом, подавшим возражение, и ООО «ГидраПак Силовые и Управляющие системы» [5];
- письмо от 08.10.2012, адресованное Андрею Шекунову, генеральному директору ООО «ГидраПак Силовые и Управляющие системы» и ООО «Гидравлические Комплексные Системы» [6];
- информация о ООО «Гидравлические Комплексные Системы» [7];
- выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Гидравлические Комплексные Системы» [8];
- информация о домене dynaset.ru [9];
- документы, подтверждающие участие лица, подавшего возражение, в выставках на территории Российской Федерации, включающие договор на участие в выставке НЕФТЕГАЗ 2010, письмо с просьбой о разрешении ввоза-вывоза экспонатов

на территорию выставки «Строительная Техника и Технология 2011», договор и заявка на участие в выставке «Южный Архитектурно-Строительный Форум-2010», г. Краснодар, [10];

- инвойсы за 1996, 1997, 2003, 2005-2013 годы [11];
- рекламные материалы, каталоги, инструкции [12];
- распечатка из базы данных ОНИМ о регистрации №004877651 «DYNASET» [13];
- письма от компаний – партнеров лица, подавшего возражение [14].

В дополнение к ранее представленным материалам лицо, подавшее возражение, представило письмо от официального дилера компании – ООО «Балт-Вэй Эффективные Системы», а также информацию из электронного ресурса <http://spravka.gnivc.ru>

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 11.07.2013, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве указано следующее:

- лицо, подавшее возражение, занимается производством и поставками оборудования, которое не тождественно товарам, производимым и реализуемым правообладателем товарного знака по свидетельству №435528, что нашло отражение в возражении и приложенных к нему материалах, в частности, оборудование, которое производит лицо, подавшее возражение, относится к сложным объектам;
- правовая охрана оспариваемого товарного знака распространяется только на гидроцилиндры, которые являются комплектующими и самостоятельной ценности не представляют, в силу чего право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование не ущемляется, и потребитель не может быть введен в заблуждение относительно товара или его изготовителя;
- правообладатель не согласен с выводом лица, подавшего возражение, о фонетическом тождестве обозначений «DINASET» и «DYNASET», кроме того, лицо, подавшее возражение, для индивидуализации своих товаров использует обозначение, включающее слово «DYNASET», дизайн которого отличается от дизайна, в котором выполнен оспариваемый товарный знак;

- распечатки с сайтов www.nic.ru и www.hydrapac.com, представленные лицом, подавшим возражение, не заверены в установленном порядке, в связи с чем не могут быть приняты в качестве надлежащего доказательства;

- для правовой охраны фирменного наименования лица, подавшего возражение, ему необходимо открыть представительство на территории Российской Федерации;

- в большинстве документов, представленных лицом, подавшим возражение, фигурирует не фирменное наименование, а комбинированное обозначение «DYNASET», представляющее собой товарный знак, используемый для маркировки продукции, который не зарегистрирован до сих пор, в силу чего доводы возражения преследуют не защиту права на фирменное наименование, а злоупотребление правом для исключения из реестра товарных знаков обозначения, которое зарегистрировано для неоднородных товаров;

- доводы возражения об аффилированности компании правообладателя и ООО «ГидраПак Силовые и Управляющие системы» не соответствуют действительности и подкреплены доказательствами, противоречащими друг другу.

На основании вышеизложенного правообладатель считает, что основания для удовлетворения возражения отсутствуют.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (02.07.2010) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 435528 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Согласно пункту (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 пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №435528 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «DINASET», выполненный заглавными буквами латинского алфавита шрифтом, близким к стандартному, и изобразительный элемент в виде наконечника стрелы с выемкой. Знак охраняется в черном и темно-красном цветовом сочетании.

Поскольку регистрация фирменных наименований производится только в словесной форме, сравнение на сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и части фирменного наименования лица, подавшего возражение, должно проводиться по словесному элементу «DINASET».

Фонетическое сходство словесного элемента «DINASET» с частью фирменного наименования «Dynaset» лица, подавшего возражение, обусловлено наличием трех слогов, два из которых совпадают по составу звуков. В начальной части сравниваемых слов также присутствует совпадение звуков, при этом совпадающие звуки имеют одинаковое расположение по отношению друг к другу. Расположение совпадающих и близких звуков позволяет говорить о фонетическом сходстве слов, отличающихся в начальной части близкими звуками [i] - [y]. Однако данное отличие, при совпадении остальных звуков, составляющих большую часть сравниваемых слов, не может влиять на общий вывод о фонетическом сходстве анализируемых средств индивидуализации.

Отсутствие смыслового значения в слове ««DINASET» и части фирменного наименования «Dynaset» не позволяет использовать семантический критерий сходства, что дополнительно усиливает значение фонетического признака сходства.

Согласно представленной выписке из Торгового реестра [1], финская компания Dynaset Oy была зарегистрирована 07.08.1986 по адресу Menotie 3 33470 Ylöjärvi.

Указанный факт регистрации лица, подавшего возражение, является основанием для возникновения у него права на соответствующее фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (02.07.2010).

Основным предметом деятельности лица, подавшего возражение, согласно представленной регистрационной информации [1], является проектирование, производство, продажа, экспорт, импорт, аренда оборудования для гидравлических машин.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [2] – [5], [10] – [14] подтверждают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака оно производило и поставляло на территорию Российской Федерации гидравлическое оборудование, укомплектованное, в том числе, гидроцилиндрами, а также принимало участие в международных специализированных выставках и форумах, проходивших на территории Российской Федерации (Москва, Краснодар) где демонстрировалось это оборудование.

На территории Российской Федерации в 2009 и 2010 годах произведенное лицом, подавшим возражение, гидравлическое оборудование распространялось через его официального дилера в лице ООО «ГидраПак Силовые и Управляющие системы» [4] - [5].

Однородность товаров, которые производились и продвигались на территории Российской Федерации лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием (гидравлическое оборудование и машины, в комплектацию которых входят гидроцилиндры), и товаров 07 класса МКТУ (гидроцилиндры для строительно-дорожной техники и промышленного оборудования), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, обусловлена их принадлежностью к одному роду, одинаковым назначением и условиями реализации этих товаров.

Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволил установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №435528 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 07 класса МКТУ - гидроцилиндры для строительно-дорожной техники и промышленного оборудования.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что российские потребители на дату приоритета оспариваемого товарного знака были знакомы с гидравлической техникой, производимой финской компанией Dynaset Oy, поскольку эта техника с 1997 года поставлялась в Россию и ежегодно демонстрировалась на специализированных выставках в Москве и Краснодаре.

В силу указанного, у российских потребителей могла сформироваться устойчивая ассоциативная связь между товарами, маркированными оспариваемым товарным знаком «DINASET», обладающим высокой степенью сходства, близкой к тождеству, с оригинальной частью фирменного наименования «DYNASET OY», и лицом, подавшим возражение. Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака на имя правообладателя способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя однородных товаров 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то есть доводы возражения о

несоответствии товарного знака по свидетельству №435528 требованиям пункта 3(1) Кодекса следует считать обоснованными.

Что касается доводов правообладателя, изложенных в его отзыве, то их нельзя признать убедительными, поскольку, несмотря на то, что лицо, подавшее возражение, производит сложное оборудование, в его комплектацию входят гидроцилиндры, что определяет однородность этих товаров.

Довод правообладателя об использовании лицом, подавшим возражение, собственного товарного знака, не имеющего правовой охраны на территории Российской Федерации, не опровергает тот факт, что деятельность лица, подавшего возражение, связана с производством гидравлических машин и оборудования, т.е. товаров, однородных товарам 07 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Что касается довода о том, что для правовой охраны фирменного наименования лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации ему необходимо открыть представительство на этой территории, то оно противоречит положениям статьи 8^a) Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, согласно которому фирменное наименование охраняется во всех странах Союза без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является ли оно частью товарного знака.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя поступило особое мнение от 27.09.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- отзыв правообладателя содержит достаточно оснований для отказа в удовлетворении возражения;
- практически невозможно смешение таких товаров как гидроцилиндры для строительно-дорожной техники и промышленного оборудования, которые производит правообладатель, и гидроцилиндров, предназначенных исключительно для гидравлической техники лица, подавшего возражение, поскольку рынки сбыта этих товаров различны;
- представленные лицом, подавшим возражение, факты известности его фирменного наименования (введение товаров в оборот до даты приоритета

оспариваемого товарного знака, участие в выставках и т.п.) не подтверждают известность отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, поскольку таковыми могут быть результаты опроса общественного мнения.

В отношении указанных доводов коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что они были исследованы в настоящем заключении, которое является неотъемлемой частью решения Роспатента.

Что касается утверждения правообладателя о необходимости предоставления результатов социологического опроса для вывода об известности фирменного наименования, то по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, доказательство известности фирменного наименования не требуется. Вместе с тем, перечень документов, на основании которых можно сделать вывод об известности на территории Российской Федерации какого-либо средства индивидуализации, нормативными документами не регламентирован.

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

удовлетворить возражение от 11.07.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №435528 недействительным полностью.