

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 17.10.2014, поданное компанией NGK SPARK PLUG CO., LTD., Япония (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №494021, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012722511 с приоритетом от 03.07.2012 зарегистрирован 14.08.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №494021 на имя Общества с ограниченной ответственностью «НижГеоКомплект», Республика Башкортостан (далее – правообладатель) в отношении товаров 06, 12, 19 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде глобуса синего цвета и буквосочетания «NGK», где буква «G» расположена вокруг глобуса. Правовая охрана предоставлена в сочетании черного, белого и голубого цветов.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение от 17.10.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №494021 в отношении всех товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству №176990 с приоритетом от 05.12.1997, который является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- компания NGK является одним из мировых лидеров по производству и обслуживанию компонентов систем зажигания для транспортных средств;

- группа предприятий NGK имеет головной офис в японском городе Нагойя и насчитывает на данный момент 36 дочерних предприятий по всему миру. За пределами Японии компания NGK имеет 11 фабрик, 4 центра разработок и по всему миру более 20 филиалов по сбыту, следящих за тем, чтобы продукция под товарными знаками NGK и NTK быстро и надежно доставлялась заказчикам (Информация с сайта <http://vww.ngk.de/rWpredpriatie/gruppa-predpriatii-ngk/>);

- в России компания NGK начала бизнес в 1996 году, предлагая поставки автокомпонентов для вторичного рынка. В 2006 году открыто Представительство NGK в Москве. В настоящее время компания NGK поставляет на российский рынок широкую гамму продуктов для двигателей внутреннего сгорания, в том числе свечи зажигания, свечи накаливания, кислородные датчики и провода зажигания. Россия является для компании NGK стратегическим рынком. В течение последних нескольких лет компания продает в России более 20 миллионов свечей зажигания в год, занимая лидирующие позиции на данном рынке. Для NGK Россия - это пятый по объему рынок продаж;

- в соответствии с информацией из сети Интернет, уже в 2010 г. продукция NGK участвовала в сравнительных тестах, проводимых российскими экспертами, при этом производитель NGK был назван "мэтром" по изготовлению свечей зажигания для двигателей внутреннего сгорания;

- компания NGK принимает активное участие в российских специализированных выставках, где неоднократно была отмечена премиями. В сентябре 2012 года компания NGK стала победителем двух независимых премий - "Автокомпонент года 2012" и "Мировые Автомобильные компоненты" в рамках выставок «MIMS-Automechanika» и "Интеравто". Свечи зажигания NGK для автомобилей иностранного производства получили абсолютное большинство

голосов от экспертов отрасли, специалистов авторынга и более тридцати тысяч автовладельцев из России и СНГ;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 494021 способен ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров, либо лица, оказывающего услуги, поскольку включает в себя словесный элемент NGK, известный в Российской Федерации, и, соответственно, вызывает ассоциации, как с самой компанией, так и с ее товарным знаком. При использовании обозначения NGK другим лицом у потребителя с большой степенью вероятности может сложиться мнение о том, что производитель товаров или лицо, оказывающее услуги, имеет некое отношение к компании NGK, что не соответствует действительности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №494021 недействительной в отношении всех товаров 12 и услуг 37 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Информация о компании НГК СПАК ПЛАГ КО. ЛТД. (NGK SPARK PLUG CO., LTD.).
2. Информация о товарах компании НГК СПАК ПЛАГ КО. ЛТД. (NGK SPARK PLUG CO., LTD.).
3. Информация об участии в выставках и получении наград.
4. Список товарных знаков NGK, зарегистрированных в разных странах мира.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении и о дате его рассмотрения, на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты приоритета (03.07.2012) товарного знака правовая база 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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 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 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 положениями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные 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 учитывается 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 №494021 представляет собой сочетание букв «NGK», внутри буквы «G» расположен изобразительный элемент в виде глобуса.

Противопоставленный товарный знак «NGK» по свидетельству №176990 представляет собой композицию из буквенных элементов латинского алфавита.

Оспариваемый товарный знак включают в себя буквенные и изобразительный элементы. Несмотря на то, что в товарном знаке присутствует изобразительный элемент, основную индивидуализирующую функцию в нем выполняют буквенные элементы «NGK», так как они легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Указанные буквенные составляющие присутствуют в обоих сравниваемых знаках, они хорошо прочитываются, представляют собой буквы латинского алфавита, имеют сходное начертание и расположены в одинаковой последовательности.

Установленное сходство буквенных элементов в сравниваемых товарных знаках обуславливает вывод о сходстве знаков в целом.

Визуально сравниваемые знаки отличаются, однако при установленном сходстве входящих в их состав буквенных элементов, выполняющих основную индивидуализирующую функцию, сравниваемые знаки в целом признаются сходными.

Указанное свидетельствует о правомерности довода лица, подавшего возражение, о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком.

Анализ однородности товаров 12 класса МКТУ показал, что часть товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху», и товары 12 класса МКТУ «устройства для зажигания в двигателях внутреннего сгорания для наземных транспортных средств, части и детали для них, включая свечи зажигания и принадлежности к ним», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными, поскольку являются компонентами, частями двигателя, имеют одинаковый круг потребителей.

Коллегия приняла во внимание, что свечи зажигания это — устройство для воспламенения топливо-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях. Бывают искровые, дуговые, накаливания, каталитические, полупроводниковые поверхностного разряда, плазменные воспламенители и др.

Исходя из вышеизложенного, свечи зажигания подходят ко всем видам двигателей как наземных, так и водных и воздушных.

При принятии решения коллегия учитывая репутацию и известность на территории Российской Федерации продукции, маркированной сходным до степени

смещения обозначением, и, следовательно, рассматривала более широкий диапазон товаров 12 класса МКТУ, которые признаны однородными.

Часть услуг 37 класса МКТУ «ремонт; установка оборудования», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуги 37 класса МКТУ «ремонт и техническое обслуживание частей двигателей транспортных средств», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение.

Что касается услуг 37 класса МКТУ «строительство», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, то данная услуга не является однородной услугам 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку является самостоятельным видом услуг, относящихся к строительству зданий.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными частично.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если у потребителя сложилась устойчивая ассоциация товаров, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с лицом, подавшим возражение.

Анализ представленных документов [1-4] свидетельствуют о том, что компания лица, подавшего возражение, является ведущим в мире производителем свечей зажигания, свечей накаливания, лямбда-зондов и прочих компонентов для двигателей внутреннего сгорания. Компания также производит компоненты из промышленной керамики для полупроводников, аппаратуры связи.

В России компания NGK начала бизнес в 1996 году, предлагая поставки автокомпонентов для вторичного рынка. В 2006 году открыто представительство NGK Spark Plug Europe GmbH в Москве. В настоящее время поставляется на российский рынок широкая гамма продуктов: свечи зажигания, свечи накаливания, кислородные датчики и провода зажигания. В России лицо, подавшее возражение, занимает лидирующие позиции на вторичном рынке свечей зажигания.

Продукция лица, подавшего возражение, неоднократно участвовала в выставках и стала победителем двух авторитетных премий.

Товарные знаки «NGK» зарегистрированы в 200 странах мира.

Таким образом, широкая известность компании лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации, не вызывает сомнений, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о способности оспариваемого товарного знака ввести потребителя в заблуждение относительно производителя транспортных средств, комплектующих деталей и ремонта и установки оборудования является обоснованным.

Что касается услуг 37 класса МКТУ «строительство», также указанных в перечне оспариваемой регистрации, то материалы возражения не содержат сведений о деятельности лица, подавшего возражение, в указанной области.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 17.10.2014 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №494021, в отношении всех товаров 12 класса МКТУ и услуг 37 класса МКТУ «ремонт; установка оборудования».