

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение от 18.04.2014, поданное компанией «СВЕП Интернешенл АБ», Швеция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 469350, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена 24.08.2012 по заявке № 2011720494 с приоритетом от 28.06.2011 на имя Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Симеон Инжиниринг», г. Ростов-на-Дону (далее – правообладатель), в отношении товаров 07, 11, услуг 37, 39, 40 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства в сине-белом цветовом сочетании.



Оспариваемый товарный знак

представляет собой комбинированное обозначение, словесная часть которого представлена элементом «SIMEON WATER PRODUCTS» и буквенным элементом «SWP», буква «P» которого укорочена и похожа на извилистую трубу с вытекающей из нее каплей. Слева от буквенного элемента «SWP» расположен изобразительный элемент в виде белого квадрата с заключенной внутри него изогнутой синей линией и маленькой окружностью синего цвета. Все вышеуказанные элементы размещены на фоне прямоугольника синего цвета.

В поступившем возражении от 18.04.2014 выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 469350 (1), зарегистрированный в отношении товаров 07, 11, услуг 37, 39, 40 классов МКТУ, сходен до степени



смещения с товарным знаком по свидетельству № 156721 (2), а также со знаком «SWEP» по международной регистрации № 832797 (3), права на которые возникли ранее у лица, подавшего возражение;

- сходство знака (1) и противопоставленного знака (2) определяется наличием доминирующего элемента «SWP», который визуально похож в обоих знаках;

- элемент «SWP» в сравниваемых знаках (1) и (2) выполнен не как отдельные буквы, а в виде плавно перетекающих из одной в другую букв без разрыва;

- буквы «S» элемента «SWP» в сравниваемых знаках (1) и (2) выполнены сходным образом в виде дугообразной фигуры, при этом верхняя и нижняя поперечные линии немного длиннее, чем средняя;

- буквы «P» элемента «SWP» в сравниваемых знаках (1) и (2) изображены без части вертикальной планки;

- сравниваемые элементы «SWP» сопоставляемых знаков (1) и (2) сходны ввиду сходной внешней формы, шрифта, одинакового написания букв одного алфавита, сходного смыслового значения;

- сходство оспариваемого знака (1) и противопоставленного знака (3) определяется фонетическим и графическим критериями сходства элементов «SWP» и «SWEP»;

- противопоставленные знаки (2) и (3) образуют серию с общим элементом «SWP», который воспроизводится в оспариваемом знаке (1);

- противопоставленный знак (2) зарегистрирован в отношении товара 11 класса МКТУ «теплообменники», которые представляют собой широкое понятие,

охватывающее различные аппараты для передачи теплоты от среды с более высокой температурой к среде с более низкой температурой;

- к теплообменникам могут относиться: ядерные реакторы, электрические холодильники, электронагреватели; при этом его синонимами являются: испарители, калориферы, регенераторы, парогенераторы, скрубберы и т.д.;

- противопоставленный знак (3) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 11, услуг 42 классов МКТУ, приведенных в перечне;

- принимая во внимание критерии однородности, все товары и услуги оспариваемого знака (1), за исключением товара 07 класса МКТУ «аппараты для производства газированной воды», являются однородными товарам и услугам, указанным в перечне регистраций противопоставленных знаков (2,3);

- различительная способность противопоставленных знаков (2,3) приобретена благодаря их длительному и интенсивному использованию на рынке Российской Федерации;

- продукция заявителя (теплообменники, санитарно-технические установки, водонагреватели и т.п.) используется многими компаниями, в том числе установщиками, подрядчиками в сфере отопления, вентиляции, кондиционирования, энергопитания;

- принимая во внимание сходство сравниваемых знаков (1) и (2,3), а также то обстоятельство, что заявитель ведет деятельность в области теплопередачи в течение длительного времени, регистрация оспариваемого знака (1) способна ввести потребителя в заблуждение относительно товара или изготовителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 469350 (1) в отношении всех товаров 07 класса МКТУ (за исключением «аппараты для производства газированной воды»), товаров 11, услуг 37, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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

- контракт №02/2011/R7 от 18.06.2011 – на 6 л. [1];

- счет № 8007131 от 10.02.2012 с переводом на русский язык – на 5 л. [2];
- контракт № 01/2012/R7 от 30.12.2011 – на 8 л. [3];
- счет № 805098 от 05.03.2003 с переводом на русский язык – на 7 л. [4];
- счет № 5040544 от 26.10.2009 с переводом на русский язык – на 5 л. [5];
- контракт № 16/2012/R7 от 28.08.2012 – на 8 л. [6];
- контракт № 01/2011/R7 от 18.05.2011 – на 6 л. [7];
- счет № 8056026 от 29.10.2012 с переводом на русский язык – на 20 л. [8];
- счет № 811690 от 15.05.2003 с переводом на русский язык – на 10 л. [9];
- фотографии с российских выставок – на 2 л. [10];
- рекламные материалы о продукции заявителя – на 30 л. [11];
- распечатка с сайта заявителя www.swer.net/ru - на 1 л. [12];
- сведения из словарно-справочных источников по теплообменнику – на 10 л. [13];

- распечатка из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) сведений о регистрациях оспариваемого знака (1), противопоставленного знака (2), из ROMARIN (с переводом) сведений о противопоставленной регистрации (3) – на 7 л. [14].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением от 18.04.2014, на заседании коллегии отсутствовал и отзыв по мотивам возражения от 18.04.2014 не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 18.04.2014, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (28.06.2011) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

В соответствии с 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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В частности, согласно пункту 14.4.2.3 изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов и т.д.

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 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 469350 (1) представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент которого представлен словосочетанием «SIMEON WATER PRODUCTS», выполненным заглавными буквами белого цвета латинского алфавита стандартным шрифтом в одну строку. Словесный элемент «SIMEON WATER PRODUCTS» занимает второстепенное положение в пространстве знака (1) по сравнению с другими элементами. Над элементом «SIMEON» расположен изобразительный элемент в виде квадрата белого цвета, на фоне которого размещена изогнутая линия и точка синего цвета. Справа от данного изобразительного элемента выполнено изображение букв «SWP», которые исполнены с плавным переходом из одной в другую, при этом буква «Р» заканчивается изображением капли белого цвета с синей точкой. Изобразительный элемент «SWP» выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Все выше обозначенные элементы размещены на фоне прямоугольника синего цвета. Знак (1)

зарегистрирован в отношении товаров 07, 11, услуг 37, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в бело-синем цветовом сочетании.



Противопоставленный в возражении знак по свидетельству № 156721 (2) с приоритетом от 19.07.1996 представляет собой обозначение, состоящее из выполненного со стилизацией элемента «SWEP», буква «Е» которого фактически не читается и в целом данный элемент воспринимается как изобразительный элемент «SWP», буквы которого исполнены заглавными, плавно переходящими из одной в другую. При написании элемента «SWP» использованы буквы латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой совокупность стилизованных стрел, направленных в разные стороны, и размещается справа от элемента «SWP». Правовая охрана знака (2) действует на территории Российской Федерации в отношении товара 11 класса МКТУ «теплообменники». Срок действия регистрации продлен до 19.07.2016.

Противопоставленный в возражении знак «SWEP» по международной регистрации № 832797 (3) с конвенционным приоритетом от 28.04.2004 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знака (3) действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 11, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ оспариваемого товарного знака (1) с точки зрения его соответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак (3) «SWEP» является словесным, прочитывается потребителем без затруднения как «СВЕП». Элемент «SWP» оспариваемого знака (1) носит полностью изобразительный характер, в связи с чем, не представляется возможным провести сопоставительный анализ по критериям сходства словесных обозначений. Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака (1) с противопоставленным товарным знаком (3).

Сопоставление изобразительных элементов «SWP» сравниваемых знаков (1) и (2), которые несут основную индивидуализирующую нагрузку, показало, что присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 14.4.2.3 Правил), таких как:

- внешняя форма (буквы «SWP» выполнены с плавным переходом из одной буквы в другую);
- смысловое значение (элементы «SWP» воспринимаются в качестве совокупности букв латинского алфавита «S», «W» и «P»);
- вид и характер изображений (элементы «SWP» выполнены со стилизацией).

Восприятие сравниваемых элементов «SWP» приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя. Указанное обуславливает ассоциирование знаков (1) и (2) друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Сравнительный анализ показал сходство до степени смешения знака (1) и противопоставленного знака (2), а также отсутствие сходства между знаком (1) и противопоставленным знаком (3). В связи с чем, сравнение перечней товаров/услуг, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам (1) и (3), с целью определения их однородности не целесообразно.

Кроме того, необходимо отметить, что товар 11 класса МКТУ «теплообменники» противопоставленного знака (2) признан коллегией однородным по отношению к товарам 07 класса МКТУ «деаэраторы питьевой воды», товаров 11 класса МКТУ «аппараты водонагревательные; аппараты дистилляционные; аппараты для дезодорации воздуха; вентиляторы (кондиционирование воздуха); водонагреватели; камины комнатные; кондиционеры; котлы отопительные; оборудование для ванных комнат; оборудование для саун; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки санитарно-технические; радиаторы для отопления; трубы отопительных котлов; трубы санитарно-технических систем; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для охлаждения воды; установки для фильтрования воздуха; установки отопительные» и сопутствующих им услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка, ремонт и техническое

обслуживание машинного оборудования», 40 класса МКТУ «дезодорация воздуха; обработка воды; освежение воздуха; очистка воздуха» оспариваемого знака (1). При определении однородности сравниваемых товаров/услуг коллегия руководствовалась представленными документами [13], а также общим понятием «теплообменник»: устройство, в котором осуществляется теплообмен между двумя или несколькими теплоносителями, имеющими различные температуры (см. <http://ru.wikipedia.org>; <http://slovari.yandex.ru>); и его назначением в сфере теплоснабжения (отопление, вентиляция, кондиционирование) [11].

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака (1), как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным в отношении части товаров 07, 11, части услуг 37, 40 классов МКТУ.

Что касается довода возражения о способности оспариваемого товарного знака (1) вводить потребителя в заблуждение относительно товара, либо его изготовителя, а, следовательно, несоответствия оспариваемой регистрации знака (1) требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, то он является неубедительным по следующим причинам.

Наличие сходства между сравниваемыми знаками само по себе не является достаточным основанием для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение.

Представленные копии контрактов и счетов [1-9], фотографий с выставок [10], рекламных материалов [11,12] свидетельствуют о ведении деятельности лицом, подавшим возражение, в области производства и продажи теплообменного оборудования. Сведения [13] поясняют представление об оборудовании, имеющего отношение к теплообменникам. Материалы [14] представляют собой общие сведения о сравниваемых знаках (1-3) из Госреестра, базы данных ROMARIN.

Вместе с этим, лицом, подавшим возражение, не представлено соответствующих исследований, демонстрирующих ассоциирование потребителями оспариваемого знака (1) с продукцией, выпускаемой лицом, подавшим возражение, либо с его знаками (2,3).

Таким образом, не представляется возможным установить, что спорный знак (1) порождает несоответствующее действительности представление об определенном товаре, его изготовителе или месте происхождения товаров.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 18.04.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 469350 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 07 класса МКТУ «деаэраторы питьевой воды», 11 класса МКТУ «аппараты водонагревательные; аппараты дистилляционные; аппараты для дезодорации воздуха; вентиляторы (кондиционирование воздуха); водонагреватели; камины комнатные; кондиционеры; котлы отопительные; оборудование для ванных комнат; оборудование для саун; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и установки санитарно-технические; радиаторы для отопления; трубы отопительных котлов; трубы санитарно-технических систем; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для охлаждения воды; установки для фильтрации воздуха; установки отопительные», услуг 37 класса МКТУ «установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования», 40 класса МКТУ «дезодорация воздуха; обработка воды; освежение воздуха; очистка воздуха».