

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.03.2013, поданное компаниями Штадлер Форм Актиенгеселлшафт Чамерштрассе 174 СиЭйч-6300 Цуг, Швейцария, и Формсайн АГ Хамерштрассе 174 СиЭйч-6300 Цуг, Швейцария (далее — лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №481000, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 18.02.2013 за №481000 по заявке №2011718787 с приоритетом от 15.06.2011 на имя компании Ваказим Пропертиз Лимитед, 17, Гр. Ксенопоулоу, п/я 3106, Лимассол, Кипр (СУ) (далее - правообладатель), для товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 21, 35, 37 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 15.06.2021.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «STAHLER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.03.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №481000

предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 6 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Штадлер Форм Актиенгеселлшафт ведет деятельность в области разработки, производства и реализации бытовой техники, а также климатической техники для дома, маркируемой товарным знаком «STADLER FORM», начиная с 1998 года;

- данная компания является правообладателем большого количества товарных знаков со словесным элементом «STADLER FORM», которые охраняются в стране происхождения, Швейцарии, и в многочисленных зарубежных странах, в том числе Российской Федерации;

- продукция компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт хорошо известна жителям более 35 стран, среди которых большинство государств Европы (страны Бенилюкса, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Испания, Исландия, Италия, Норвегия, Словакия, Словения, Франция, Чехия, Швеция, Швейцария, Финляндия, Польша), а также Гонконг, Китай, Израиль, Корея, ОАЭ, Сингапур, США, Португалия, Тайвань, Япония, Хорватия, Россия и Беларусь;

- в Российскую Федерацию первые поставки были осуществлены в 2005 году;

- на имя компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт в 2010 году поданы заявки на товарные знаки со словесным элементом «STADLER FORM» №№2010739728, 2010740947, 2010740943, 2010740944, 2010740946, 2010740945, 2010741408;

- компания Ваказим Пропертиз Лимитед, являющаяся правообладателем товарного знака «STANLER» по свидетельству № 481000, направила письма-протесты против регистрации товарных знаков по заявкам №№2010739728, 2010740947, 2010740943, 2010740944, 2010740946, 2010740945, 2010741408 и обратилась в палату по патентным спорам с возражением, а затем и в суд с

заявлением против предоставления правовой охраны товарному знаку «STADLER FORM» по международной регистрации №1020396 по мотивам его сходства с товарными знаками «STAHLER» по свидетельствам №437591, 437592;

- таким образом, компания Штадлер Форм Актиенгеселлшафт является заинтересованным лицом при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «STAHLER» по свидетельству №481000;

- компания Формсайн АГ является владельцем международной регистрации №1020396А на товарный знак «STADLER FORM»;

- существующая регистрация товарного знака «STAHLER» по свидетельству №481000 затрагивает законные права и интересы указанной компании;

- таким образом, компания Формсайн АГ является заинтересованным лицом при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «STAHLER» по свидетельству №481000;

- основные поставки на территорию Российской Федерации продукции компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт, маркированной товарным знаком «STADLER FORM», были осуществлены в 2010 - 2011 годах;

- продукция «STADLER FORM» неоднократно награждалась призами и дипломами различных выставок и ярмарок;

- магазинами-партнерами лица, подавшего возражение, являются Медиа Маркт, М.Видео, Вильяме и Оливер, Евродом, Евросеть, Стокманн, Парк БТ;

- компания также имеет доменные имена в сети Интернет: <http://www.stadlerform.com>, <http://www.stadlerform.ru>;

- указанное подтверждает известность товаров/услуг компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт для российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- сходство обозначений «STAHLER» и «STADLER FORM» установлено решением и постановлениями судов;

- следовательно, дальнейшее существование и использование товарного знака «STANLER» по свидетельству №481000 его правообладателем приводит к введению потребителей в заблуждение относительно производителя товаров/услуг, создает у потребителей ложные ассоциации о связи с лицом, подавшим возражение, которой на самом деле не существует;

- компания Штадлер Форм Актенгеселлшафт является заявителем по заявкам №№2010739728, 2010740947, 2010740943, 2010740944, 2010740946, 2010740945, 2010741408 на словесный и объемные товарные знаки со словесным элементом «STADLER FORM», поданным 09.12.2010, 20.12.2010, 23.12.2010;

- компания Формсайн АГ является владельцем международной регистрации №1020396А на товарный знак «STADLER FORM», зарегистрированный 17.08.2009;

- словесный элемент оспариваемого знака «STANLER» отличается от словесного элемента «STADLER» противопоставленных знаков одной буквой;

- в силу выполнения знаков буквами латинского алфавита для российского потребителя произношение сравниваемых знаков может быть вариативно и нельзя исключить, что фонетически знаки будут тождественны;

- принимая во внимание фонетическое сходство словесных элементов сравниваемых обозначений, очевидно, что ассоциации, которые они порождают в сознании потребителя, являются идентичными, и знаки ассоциируются друг с другом в целом;

- утверждение лиц, подавших возражение, о сходстве до степени смешения обозначений «STADLER FORM» и «STANLER» установлено судами;

- товарные знаки/поданные на регистрацию обозначения лиц, подавших возражение, действуют/заявлены в отношении полного перечня товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 21, 35 классов МКТУ;

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №481000 распространяется в отношении товаров и услуг 07, 08, 09, 11,21, 35, 37 классов МКТУ;

- следует отметить, что товары, в отношении которых заявлены и действуют сравниваемые обозначения, являются товарами широко потребления, в отношении которых должен применяться более строгий подход в оценке однородности;

- сравнительный анализ товаров показал, что товары относятся к одной видовой (родовой) группе, находятся в одном ценовом диапазоне, имеют общий круг потребителей, одни условия сбыта, поскольку реализуются в одних магазинах, в которых предлагаются к продаже на одних и тех же полках;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана по заявке № 2010739728, являются идентичными;

- что касается услуг 37 класса МКТУ по свидетельству №481000, то данные услуги однородны товарам 07, 08, 09 11 и 21 классов МКТУ, поскольку предназначены для их ремонта и сервисного обслуживания;

- таким образом, оспариваемый товарный знак и товарные знаки/заявленные обозначения лиц, подавших возражение, являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг;

- оспариваемый товарный знак воспроизводит фирменное наименование компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт, зарегистрированной в 1998 году;

- компания Штадлер Форм Актиенгеселлшафт ведет деятельность в отношении однородных товаров/услуг;

- вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №481000 противоречит требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса;

- регистрация товарного знака по свидетельству №481000 должна рассматриваться, в том числе, как акт недобросовестной конкуренции, поскольку

согласно требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, к актам недобросовестной конкуренции относятся все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов, промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №48100 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- копия свидетельства №481000 [1];
- копия учредительных документов компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт [2];
- копии регистрации товарных знаков «STADLER FORM» и промышленных образцов [3];
- копии каталогов, рекламные материалы, упаковки товаров [4];
- копии документов об участии в выставках, награды [5];
- копия документов, о поставках продукции «STADLER FORM» в зарубежных странах [6];
- копия документов, касающихся поставки продукции «STADLER FORM» в Российскую Федерацию [7];
- копии договоров и контрактов на поставку товаров, таможенные декларации, товарно-транспортные накладные, отметки таможенных органов [8];
- копии уведомлений экспертизы по заявкам №№2010739728, 2010740947, 2010740943, 2010740944, 2010740946, 2010740945, 2010741408 [9];
- копия решений Роспатента по регистрациям №№437591, 437592 о досрочном прекращении в связи с неиспользованием от 19.02.2013 [10];

- копии решения Арбитражного суда города Москвы и постановлений Девятого арбитражного апелляционного суда и Федерального арбитражного суда московского округа по делу № А40-37701 [11];

- копия искового заявления от 02.11.2012 к компании ООО «Медиа-маркт Сатурн» [12];

- распечатки с сайтов <http://www.stadlerform.com>, <http://www.stadlerform.ru> [13].

Лицом, подавшим возражение, также было приобщено к материалам возражения Решение ФАС России по делу №1-14-128/00-08-12 о нарушении антимонопольного законодательства [14], поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.05.2013.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №481000, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- на момент регистрации оспариваемого товарного знака компания Ваказим Пропертиз Лимитед также являлась владельцем исключительного права на комбинированный товарный знак по свидетельству №437591 с приоритетом от 03.11.2005, включающий словесный элемент «STANLER», и на словесный товарный знак «STANLER» по свидетельству №437592 с приоритетом от 28.09.2006;

- указанные товарные знаки имеют общий словесный элемент «STANLER», который позволяет рассматривать их в качестве серии знаков;

- наличие серии знаков позволило экспертизе принять законное и обоснованное решение о регистрации товарного знака «STANLER» по свидетельству №481000;

- до 2005 года компания Штадлер Форм Актиенгеселлшафт никакой экономической деятельности на территории Российской Федерации не осуществляла, а значит ни сам производитель, ни его продукция не была известна потребителям;

- в то же время компания Ваказим Пропертиз Лимитед уже присутствовала на российском рынке и совершила необходимые действия по охране исключительных прав на обозначение «STANHLER»;

- вышеизложенные факты свидетельствуют о законности регистрации товарных знаков по свидетельствам №437591 и №437592, и позволили в дальнейшем принять решение о регистрации товарного знака по свидетельству №481000, а также об отсутствии нарушения исключительного права на фирменное наименование компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт;

- анализ показателей продаж на рынке бытовой техники позволяет сделать вывод о том, что продукция Штадлер Форм Актиенгеселлшафт недостаточно распространена на российском рынке и, следовательно, не имеет обширной клиентской базы;

- таким образом, представляется спорным возможность смещения лиц, подавших возражение, и правообладателя в отношении создания ложных у потребителя ассоциаций;

- в возражении указывается на существование международных регистраций №1020396 и №1020396А, однако в Российской Федерации указанные знаки зарегистрированы не были, поскольку по знаку №1020396 был вынесен 28.03.2013 отказ в регистрации;

- по заявкам №№2010741408, 2010740944, 2010740946 приняты решения об отказе в регистрации, заявка №2010740945 – отозвана;

- в заявке №2010740947, по которой принято решение о регистрации, словесный элемент «STADLER FORM» не является основным;

- зарегистрированным является товарный знак «STADLER FORM» по заявке №2010739728;

- доводы лиц, подавших возражение, относительно квалификации деятельности правообладателя как акта недобросовестной конкуренции, представляются неубедительными, поскольку правообладатель действовал на законных основаниях;

- все указанные в возражении действия правообладателя оспариваемого товарного знака по направлению писем-протестов, обращению в палату по патентным спорам и в суд являются законными действиями по защите исключительного права;

- довод возражения об однородности услуг 37 класса МКТУ и напрямую связанных с ними товаров 07, 08, 09, 11, 21 классов МКТУ, неубедителен, поскольку в перечнях приведены товары/услуги, которые никак не могут быть признаны однородными.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №481000.

Отзыв правообладателя сопровождается таблицей об объемах продаж [15].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 14.05.2013 правообладатель товарного знака по свидетельству №481000 представил ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное тем, что в арбитражном суде города Москвы рассматриваются иски о признании недействительными решений Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.02.2013 о досрочном прекращении правовой охраны товарных знаков по свидетельствами №437591 и №437592, которые имеют существенное значение для рассмотрения возражения.

Однако коллегия палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении указанного ходатайства правообладателя, поскольку в рамках рассматриваемого возражения оценивается правомерность регистрации товарного знака по свидетельству №481000, а не вопрос оценки правомерности досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков по свидетельствам №437591 и №437592. При этом наличие или отсутствие исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №437591 и №437592 не влияет на существо рассматриваемого спора, поскольку в законодательстве отсутствуют нормы, обязывающие учитывать наличие ранее предоставленного исключительного права заявителю на сходное обозначение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.06.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №481000 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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 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:

- 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 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, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 15.06.2011 по свидетельству №481000 представляет собой словесное обозначение «STANLER», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 21, 35, 37 классов МКТУ.

Возражение от 07.03.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №481000 подано швейцарскими компаниями Штадлер Форм Актиенгеселлшафт и Формсайн АГ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №481000 в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса оспаривается ввиду наличия у

компании Формсайн АГ исключительного права на сходный до степени смешения с оспариваемым товарным знаком знак «STADLER FORM» по международной регистрации №1020396А и в связи с тем, что на имя компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт ранее были заявлены на регистрацию сходные до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначения со словесным элементом «STADLER FORM» по заявкам №№2010739728, 2010740947, 2010740943, 2010740944, 2010740946, 2010740945, 2010741408.

Что касается знака «STADLER FORM» по международной регистрации №1020396А, то у данного знака отсутствует правовая охрана на территории Российской Федерации. Данное обстоятельство связано с нижеследующим.

Правовая охрана международной регистрации №1020396 признана недействительной на территории Российской Федерации на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 20 июня 2012 года по делу №А40-37701/12-5-343. Указанное решение обжаловалось владельцем международной регистрации №1020396 в Девятом Арбитражном апелляционном суде, который оставил в силе решение первой инстанции. Высший Арбитражный суд Российской Федерации отказал в передаче дела №А40-37701/12-5-343 в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации для пересмотра в порядке надзора решения Арбитражного суда города Москвы и постановления Девятого Арбитражного апелляционного суда. Международное Бюро ВОИС уведомлено об указанном решении 28.03.2013.

Правообладателем международной регистрации №1020396 была произведена частичная передача исключительного права в отношении товаров 11 класса МКТУ с образованием международной регистрации №1020396А. Однако данная передача права была зарегистрирована 15.11.2012, то есть после решения Арбитражного суда города Москвы от 20.06. 2012 года по делу №А40-37701/12-5-343.

В отношении противопоставленных в возражении заявок №№2010740943, 2010740944, 2010740946, 2010741408 Федеральной службой по интеллектуальной

собственности 16.04.2013 приняты решения об отказе в государственной регистрации товарных знаков. По заявке №2010740945 Федеральной службой по интеллектуальной собственности 29.04.2013 принято решение о признании её отозванной.

В силу изложенного знак международной регистрации №1020396А и обозначения по заявкам №№2010740943, 2010740944, 2010740946, 2010741408, 2010740945 не являются препятствием для существования товарного знака по свидетельству №481000 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении заявок №2010740947 и №2010739728 Федеральной службой по интеллектуальной собственности приняты решения о государственной регистрации товарных знаков, в связи с чем, они могут быть противопоставлены оспариваемому товарному знаку в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса. По заявке №2010739728 выдано свидетельство №486576.

Обозначение по заявке №2010740947 представляет собой трехмерный знак в виде чайника, на крышке которого оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита выполнено словесное обозначение «Stadler Form». По данной заявке принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ «чайники электрические».

Товарный знак по свидетельству №486576 представляет собой словесное обозначение «Stadler Form», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован для широкого перечня товаров/услуг 07, 08, 09, 11, 21, 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «STANLER» и противопоставленных знаков «Stadler Form» показал, что они являются сходными в целом в силу фонетического сходства словесных элементов «STANLER» «Stadler» (совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке). При этом сходный с оспариваемым товарным знаком словесный элемент «Stadler» занимает начальную позицию в противопоставленных знаках, с которой начинается восприятие обозначения потребителем.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При отнесении обозначений к категории сходных, коллегией палаты по патентным спорам учитывалось то обстоятельство, что сходство обозначений «STANLER» и «Stadler Form» уже было установлено Арбитражным судом города Москвы и подтверждено Девятым арбитражным апелляционным судом и Федеральным арбитражным судом московского округа в соответствующих решениях и постановлениях по делу №А40-37701/12-5-343.

Сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении идентичных (такие товары/услуги составляют практически весь перечень сопоставляемых знаков) или однородных, то есть совпадающих по роду/виду, назначению, кругу потребителей, условиям производства и реализации (присутствуют единичные позиции) товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 21, 35 классов МКТУ.

Большинство услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, связано с установкой и сервисным обслуживанием товаров 07, 08, 09 11 и 21 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства №486576 и заявки №2010740947. В этой связи соответствующие товары и услуги были признаны коллегией палаты по патентным спорам однородными.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №481000 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №486576 и обозначением по заявке №2010740947 в отношении однородных товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 21, 35, 37 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем в перечне товарного знака по свидетельству №481000 присутствуют услуги 37 класса МКТУ, которые не были признаны однородными товарам 07, 08, 09 11 и 21 классов МКТУ, указанным в перечнях

противопоставленных товарного знака и заявки, а именно: реставрация мебели, реставрация музыкальных инструментов, реставрация произведений искусства, уничтожение паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей].

В силу изложенного, в отношении вышеперечисленных услуг 37 класса МКТУ правовая охрана товарного знака по свидетельству №481000 может быть сохранена.

В рамках основания возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, представлен документ [2], свидетельствующий о том, что исключительное право на фирменное наименование у компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт возникло 10.09.1998, то есть значительно раньше даты приоритета товарного знака по свидетельству №481000.

С учетом установленного сходства товарных знаков «STANLER» и «Stadler Form», очевидным является вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и оригинальной части фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Компания Штадлер Форм Актиенгеселлшафт, начиная с 1998, занимается производством и реализацией бытовой техники и климатического оборудования, которые поставляются в различные страны мира (большинство стран Европы, Китай, Гонконг, Японию, Израиль, Корею, страны СНГ). Продукция лица, подавшего возражение, экспонировалась на международных выставках, посвященных инновациям в дизайне и бытовой электронике [5]. На сайтах, <http://www.stadlerform.com>, <http://www.stadlerform.ru> [13], принадлежащих лицу, подавшему возражение, представлена информация о компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт и её продукции. Продукция компании активно рекламировалась [4]. Непосредственно на российском рынке бытовой техники продукция компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт присутствует с 2010 года [7, 8], то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Резюмируя изложенное, наличие старшего права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование (Штадлер Форм Актиенгеселлшафт),

отличительная часть которого сходна с товарным знаком «STANLER» по свидетельству №48100, и с учетом того, что это лицо до даты приоритета оспариваемого товарного знака осуществляло деятельность под своим фирменным наименованием по производству и реализации товаров 11 класса МКТУ, однородных товарам 11 (относящимся к электроприборам и климатическому оборудованию) и услугам 35, 37 (по продвижению, ремонту и техническому обслуживанию указанных товаров) классов МКТУ, приведенным в перечне оспариваемой регистрации, дает основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №481000 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия товарного знака по свидетельству №481000 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Поскольку слово «STANLER» является вымышленным, оспариваемый товарный знак не несет никакой информации относительно изготовителя.

Вместе с тем, обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров на основании возникновения у них устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным изготовителем товаров, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого обозначения

Однако сам по себе факт присутствия на российском рынке с 2010 продукции лица, подавшего возражение, не позволяет оценить степень информированности потребителей о товарах с маркировкой «Stadler Form» и их изготовителе в масштабах Российской Федерации, а документально подтвержденных сведений о введении потребителей в заблуждение не представлено.

Таким образом, довод возражения о том, что товарный знак по свидетельству №481000 способен вводить потребителей в заблуждение в связи предшествующим датой приоритета оспариваемого товарного знака присутствием

на российском рынке продукции компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт, маркированной товарным знаком «Stadler Form», является неубедительным.

Оценка действий компании Ваказим Пропертиз Лимитед по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак «STANLER» по свидетельству №481000 на предмет соответствия требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции не относится к компетенции палаты по патентным спорам, в связи с чем соответствующий довод возражения не оценивался.

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

удовлетворить возражение от 07.03.2013 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №481000 в отношении всех товаров 07, 08, 09, 11, 21 и услуг 35 класса МКТУ, а также услуг 37 класса МКТУ за исключением «реставрации мебели, реставрации музыкальных инструментов, реставрации произведений искусства, уничтожения паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей]».