

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 от 16.03.2012, поданное ООО «Дискурс», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1012042, при этом установила следующее.

Словесный знак «STULZ SupraSteam» с конвенционным приоритетом от 18.03.2009 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 09.07.2009 за № 1012042 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в регистрации, на имя компании «Stulz GmbH», Германия.

В поступившем 20.03.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 1012042 нарушает требования, установленные положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ товарными знаками:

- «SUPRA» по свидетельству № 360606 с приоритетом от 07.02.2008 (1);

- «SUPRA – просто супер. SUPRA – just super.» по свидетельству № 410247 с приоритетом от 12.03.2009 (2);

- оспариваемый знак «STULZ SupraSteam» не является устойчивым словосочетанием («supra» - англ. выше, ранее, «steam» - англ. пар, дым,

выпаривание, испарение) и при его анализе следует рассматривать каждый элемент в отдельности;

- сравниваемые знаки сходны по фонетическому критерию, поскольку имеет место полное вхождение противопоставленного знака в оспариваемый знак;

- графически сравниваемые обозначения также сходны, поскольку оба обозначения выполнены буквами одного алфавита;

- противопоставленные товарные знаки являются известными на территории Российской Федерации в отношении электронных товаров и бытовой техники. Им маркируется более 1000 моделей товаров, в число которых входят: агрогрили, хлебопечки, микроволновки и мультиварки, DVD-проигрыватели, телевизоры, пылесосы, техника для автомобилей и климатическое оборудование (тепловентиляторы, обогреватели, кондиционеры) и т.д. В 2008 году знаку «SUPRA» была присуждена престижная награда «Товар Года» в номинации «за неизменную приверженность традициям высокого качества в сфере передовых технологий»;

- изложенное делает опасность смешения сравниваемых обозначений на рынке существенной.

Далее приводится подробный анализ однородности товаров 11 класса МКТУ, имеющих в перечнях оспариваемого и противопоставленных знаков.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки со словарно-справочных [1] и иных [2] сайтов сети Интернет.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1012042 полностью.

Правообладатель знака по международной регистрации № 1012042, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы

возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета оспариваемого знака (18.03.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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.

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 знак «STULZ SupraSteam» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленный знак «SUPRA» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в красном цвете, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

SUPRA - просто супер.

Противопоставленный знак « **SUPRA - just super.** » (2) является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ оспариваемого знака и противопоставленных товарных знаков (1, 2) показал следующее.

Оспариваемый знак «STULZ SupraSteam» состоит из двух элементов, первый из которых «STULZ» является фантазийным и воспроизводит часть фирменного наименования правообладателя, а второй словесный элемент «SupraSteam» выполнен таким образом, что очевидно его графическое разделение на части «Supra» и «Steam» за счет исполнения буквы «S» заглавной. Следует обратить внимание, что с учетом семантики элемента «Steam», который является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает пар, дым, испарение, выпаривание, данный элемент является слабым в отношении товаров 11 класса МКТУ, имеющих в перечне оспариваемого знака, относящихся к устройствам, вырабатывающим пар. Таким образом, основным элементом, несущим индивидуализирующую нагрузку в оспариваемом знаке, выступает слово «Supra».

Противопоставленные знаки в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) содержат слово «SUPRA».

Сопоставление сравниваемых знаков показало, что все обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «SUPRA/Supra», что сближает знаки.

Графическое сходство обусловлено использованием букв одного и того же алфавита. Исполнение сравниваемых элементов знаков заглавными и строчными буквами, а также исполнение противопоставленного знака (1) в красном цвете не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем эти отличия являются несущественным.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что оспариваемый знак в целом ассоциируется с противопоставленными знаками (1, 2), несмотря на отдельные отличия.

Что касается однородности товаров оспариваемого и противопоставленных перечней, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 класса МКТУ: «humidificateurs avec électrodes» (электродные паровые увлажнители).

В перечнях противопоставленных товарных знаков присутствуют товары 11 класса МКТУ, относящиеся увлажняющим и паровым устройствам (например, увлажнители для радиаторов центрального отопления, установки для производства пара, парогенераторы и т.д.).

Изложенное свидетельствует о том, что товары 11 класса МКТУ сравниваемых знаков однородны, поскольку они имеют одно назначение (климатическое оборудование), могут иметь одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Коллегией Палаты по патентным спорам была принята во внимание популярность и распространенность продукции «SUPRA», а также принадлежность знаков (1-2) одной компании, основной сферой деятельности которой является производство и реализация широкого ассортимента бытовой техники и климатических систем. При этом следует отметить, что правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ:

«электродные паровые увлажнители», т.е. товаров, характерных для той области деятельности, в которой приобрела известность указанная выше компания.

Учитывая все обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что оспариваемый знак и противопоставленные ему знаки (1, 2) являются сходными до степени смешения. Таким образом, довод возражения о несоответствии оспариваемого знака по международной регистрации № 1012042 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

удовлетворить возражение от 16.03.2012, признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1012042 недействительным полностью.