

**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 № 1003520, при этом установила следующее.

Словесный знак «Supragex» с конвенционным приоритетом от 26.11.2008 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 05.05.2009 за № 1003520 в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ: «07 - machines à couper et accessoires pour machines à couper compris dans cette classe, ainsi que parties des produits précités compris dans cette classe», «09 - appareils de commande de procédés de coupe et leurs accessoires compris dans cette classe, ainsi que parties des produits précités compris dans cette classe; logiciels de commande de procédés de coupe», на имя компании «ESAB AB», Швеция.

В поступившем 22.03.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 1003520 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 07 и 09 классов МКТУ товарными знаками:

- «SUPRA» по свидетельству № 297580 с приоритетом от 24.04.2004 (1);

- «SUPRA» по свидетельству № 360606 с приоритетом от 07.02.2008 (2);

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

- графически сравниваемые обозначения также сходны, поскольку оба слова выполнены буквами одного алфавита и имеют сходное начертание;

- противопоставленный товарный знак является известным 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 противопоставленного знаков.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки с сайтов [1] сети Интернет.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1003520 полностью.

Правообладатель знака по международной регистрации № 1003520, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения «SUPRA» и «Suprarex» имеют различное звучание в силу наличия дополнительного элемента, являющегося вторым корнем «tex», создающего разницу в количестве звуков почти в два раза;

- визуально обозначения также отличаются более чем в полтора раза;

- с точки зрения семантики оспариваемый знак представляет собой сложносоставное слово и имеет два варианта перевода: 1. «supra» - лат. сверх, «tex» - лат. король, царь, т.е. образуется словосочетание высший король, 2. «sup» - англ. подача, «rare» - англ. редкий, исключительный, особенный, т.е. обозначение содержит ассоциацию с редкими, особенными свойствами продукции. Изложенное показывает собственную семантику оспариваемого знака в отличие от противопоставленных знаков «SUPRA», близких к слову «SUPER» - англ. сверх, носящего хвalebный характер, в силу чего являясь слабым элементом;

- отсутствует и однородность товаров. Продукция правообладателя предназначена для узкопрофессионального потребителя. Как следует из материалов каталога, продукция «Supratex» представляет собой машины плазменной и кислородной (газовой) резки. Данный товар не имеет бытового назначения и поставляется адресно, узкому кругу потребителей, что отличает его от продукции лица, подавшего возражение, специализирующегося на бытовой технике;

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- распечатки со словарных сайтов сети Интернет [2];
- копии материалов каталога продукции [3];
- распечатки с информационных сайтов сети Интернет [4];
- копия листов отраслевого журнала на иностранном языке [5];
- распечатка сведений, внесенных в ЕГРЮЛ [6].

Учитывая вышеизложенное, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации № 1003520 с учетом скорректированного перечня товаров:

07 класс МКТУ – машины резальные по металлу для промышленных целей и аксессуары для таких машин, относящихся к 7 классу, а также детали вышеуказанных товаров 7 класса;

09 класс МКТУ – аппараты для контроля за промышленными процессами

резки металла и соответствующие аксессуары, относящиеся к 9 классу, а также детали вышеуказанных товаров 9 класса; программное обеспечение для контроля за процессами резки в промышленных целях.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета оспариваемого знака (26.11.2008) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный закон 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 «Supragex» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква – заглавная. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Противопоставленный знак «SUPRA» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «SUPRA» (2) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в красном цвете, в том числе в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

При сравнительном анализе оспариваемого знака и противопоставленных товарных знаков (1, 2) по признакам звукового сходства словесных обозначений выявлено фонетическое и семантическое вхождение одного обозначения в другое («supra» - англ., лат. выше, ранее). Изложенное является основанием для признания сходства знаков по фонетическому и семантическому критериям словесных обозначений.

Следует отметить, что в оспариваемом товарном знаке элемент «Supra» занимает первоначальное положение, в связи с чем внимание потребителя акцентируется в первую очередь именно на нем.

Довод о собственной семантике оспариваемого знака, выражающейся в словосочетании «высший король» не может быть признан убедительным, поскольку формант «supra» имеет в переводе на русский язык в форме наречия «выше» или

«ранее», а не имя прилагательное «высший». Следует указать, что слово «высший» переводится на иностранный язык иными словами. Например, в английском языке «высший» - highest, superior, supreme, а в латинском языке данное слово имеет значения summus, a, um; supremus, a, um; extremus, a, um (extremum bonorum). Однозначное восприятие оспариваемого знака в значении «высший король» материалами дела не доказано.

Что касается второго варианта разбиения обозначения «Supragex» на форманты «sup» и «rage», необходимо указать, что он является декларативным и носит субъективный характер, при этом в нем не учтено наличие в обозначении последней буквы «х».

Графическое сходство обусловлено использованием букв одного и того же алфавита. Исполнение сравниваемых элементов знаков заглавными и строчными буквами, а также исполнение противопоставленного знака (2) 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 противопоставленного перечней, необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 07 класса МКТУ, относящихся к машинам резальным (отрезным) и запчастям к ним, и товаров 09 класса МКТУ, относящихся к оборудованию для контроля за резанием, запчастям к нему и программному обеспечению для контроля процессов резания.

В перечнях противопоставленных товарных знаков присутствуют товары 07 класса МКТУ, относящиеся к резальным устройствам (например, дернорезы, машины для резки кровельной черепицы, машины резальные, машины для резки хлеба и т.д.), и товары 09 класса МКТУ, относящиеся к аппаратуре для контроля и программному обеспечению (например, аппаратура для наблюдения и контроля

электрическая, программы для компьютеров, программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]).

Анализ указанных перечней показывает, что товары 07 и 09 классов МКТУ сравниваемых знаков однородны, поскольку они относятся к одним и тем же видовым группам товаров, а также имеют одинаковую область и цели применения, а именно машины резальные, аппаратура для контроля, программное обеспечение, могут иметь одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Довод об иной области деятельности правообладателя (оборудование промышленного назначения), чем в противопоставленных знаках [1-2], и соответствующей корректировке перечня, не может быть учтен, поскольку перечень товаров 07 и 09 классов МКТУ противопоставленных знаков составлен в общем виде, т.е. включает в себя родовые понятия товаров.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 07 и 09 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, оспариваемый знак и противопоставленные ему знаки (1, 2) являются сходными до степени смешения. В связи с этим коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о несоответствии международной регистрации № 1003520 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 16.03.2012, признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1003520 недействительным полностью.**