

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 № 951655, при этом установила следующее.

Словесный знак «Supraesco» с конвенционным приоритетом от 05.10.2007 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 18.12.2007 за № 951655 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в регистрации, на имя компании «Bosch Thermotechnik GmbH», Германия.

В поступившем 29.03.2012 в палату по патентным спорам возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 951655 нарушает требования, установленные положениями пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных

товаров 11 класса МКТУ товарным знаком «SUPRA» по свидетельству № 297580 с приоритетом от 24.04.2004 (1);

- сравниваемые знаки сходны по фонетическому критерию, поскольку имеет место полное вхождение противопоставленного знака в оспариваемый, при этом элемент «есо» оспариваемого знака является слабым (приведен в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство);

- 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». Использование этого знака подтверждается решением палаты по патентным спорам от 15.12.2011;

- 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 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 № 951655 полностью.

Правообладатель знака по международной регистрации № 951655, 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 (05.10.2007) 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 «Supraeso» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква – заглавная. 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 том числе в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

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

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

Визуальное сходство обусловлено начертанием сравниваемых знаков стандартным шрифтом и использованием черно-белой цветовой гаммы. Исполнение сравниваемых знаков заглавными и строчными буквами не оказывает существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем это отличие является несущественным.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что оспариваемый знак в целом ассоциируется с противопоставленным знаком (1), 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 11 класса МКТУ: «pompes à chaleur» (тепловые насосы).

Противопоставленный товарный знак действует, в том числе в отношении следующих товаров 11 класса МКТУ: «аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты сушильные; бойлеры; вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые [электрические]; водонагреватели; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; калориферы; камеры холодильные; кастрюли-скороварки, котлы для приготовления пищи под давлением, электрические; колбы ламп; колбы электрических ламп; кондиционеры; кофеварки электрические; лампы газонаполненные; лампы электрические; оборудование и установки холодильные; парогенераторы [за исключением частей машин]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи хлебопекарные; посуда электрическая для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы для обжаривания кухонные; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы нагревательные кухонные; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приспособления для подогрева блюд; приспособления с вертелом для жарки мяса; приспособления для поворачивания вертела; радиаторы электрические; светильники; сушилки воздушные; сушилки для волос; тостеры для хлеба; установки для кондиционирования воздуха; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для очистки воды; установки для производства пара; установки для фильтрования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; устройства для охлаждения воздуха; фонари; фритюрницы; холодильники; чайники электрические». Т.е. перечень противопоставленного знака содержит товары, относящиеся к аппаратам и машинам для нагрева и охлаждения воздуха и жидкостей.

Согласно представленным материалам [1] тепловой насос – это устройство, применяемое в основном в холодильниках и в системе центрального охлаждения (устройство для переноса тепловой энергии от теплоотдатчика с низкой

температурой к теплоприемнику с высокой температурой, осуществляемого с затратой энергии. Рабочие процессы подобны процессам в холодильной машине. Иногда применяют для отопления).

Изложенное свидетельствует о том, что товары 11 класса МКТУ сравнимых знаков однородны, поскольку они относятся к одной и той же видовой группе товаров, а также имеют одинаковую область и цели применения, а именно перенос тепловой энергии (охлаждение или нагрев воздуха или жидкостей), могут иметь одинаковые условия реализации и круг потребителей.

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 11 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, оспариваемый знак и противопоставленный ему знак (1) являются сходными до степени смешения. В связи с этим коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о несоответствии международной регистрации № 951655 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

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

удовлетворить возражение от 16.03.2012, признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 951655 недействительным полностью.