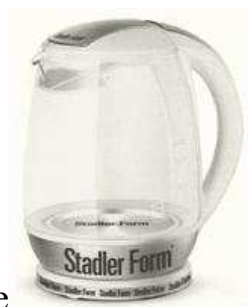


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 14.08.2013, поданное Ваказим Пропертиз Лимитед, Кипр (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486629, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 13.05.2013 за №486629 по заявке №2010740947 с приоритетом от 20.12.2010 на имя Штадлер Форм Актиенгеселлшафт, Чамерштрассе 174 СиЭйч-6300 Цуг, Швейцария (далее - правообладатель) для товаров 11 класса МКТУ «чайники электрические».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



объемное обозначение — чайник с прозрачной колбой с делениями. Справа от колбы расположена анатомическая ручка с металлическим ободом. Нижняя часть чайника металлическая. В дно чайника встроены свето-диодные

лампы. Крышка и фильтр имеют оригинальную форму. На различных элементах чайника выполнен зарегистрированный товарный знак «STADLER FORM». Также на корпусе чайника выполнен неохраняемый словесный элемент «KETTLE TWO». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, сером, черном, серебристом цветовом сочетании.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.08.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №486629 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 1 (4), 3 (1) и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Ваказим Пропертиз Лимитед является правообладателем словесного товарного знака «STANLER» с приоритетом от 28.09.2006 по свидетельству №437592 и использует данный товарный знак в отношении товаров 11 класса МКТУ;

- указанный товарный знак согласно вступившим в законную силу судебным актам арбитражного суда города Москвы по делу №А40-37701/12-5-343 является сходным до степени смешения со знаком «STADLER FORM» по международной регистрации №1020396 с конвенционным приоритетом от 25.02.2009, которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 и 21 классов МКТУ;

- кроме того, компания Штадлер Форм Актиенгеселлшафт подала возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №437592;

- таким образом, компания Ваказим Пропертиз Лимитед является заинтересованным лицом при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486629;

- зарегистрированное в качестве товарного знака №486629 объемное изображение чайника электрического не обладает различительной способностью, так как является реалистическим изображением (фотографией) товара «чайник электрический»;

- реалистическое изображение товара не в состоянии выполнять различительную функцию, так как одни и те же товары могут изготавливаться различными производителями;

- форма и конструкция электрического чайника, охраняемые в качестве объемного товарного знака по свидетельству №486629, были известны задолго до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак, часто используются при производстве аналогичных товаров, то есть не являются оригинальными;

- данный вывод подтверждают, в частности, патенты на промышленные образцы, охраняющие художественно-конструкторские решения чайников электрических, рекламные буклеты и сведения из сети Интернет о предлагаемых к продаже чайниках электрических, статьи Н.Коноплевой «Эволюция электрического чайника» и В. Меркулова «Электрочайник сегодня и завтра», опубликованные в журнале «Наука и жизнь» №3 за 2004 г. и №9 за 2000 г., соответственно;

- на чайнике также присутствует логотип известного немецкого производителя изделий из стекла различного назначения, в том числе корпусов для чайников из термостекла которые используются различными производителями – «Duran Schott»;

- Ваказим Пропертиз Лимитед предполагает, что правообладатель не имеет разрешения от Duran Schott на включение такого знака в оспариваемый товарный знак в качестве охраноспособного элемента;

- таким образом, зарегистрированное в качестве товарного знака по свидетельству №486629 объемное изображение чайника электрического в отношении товаров 11 класса МКТУ «чайники электрические» не обладает различительной способностью, так как является трехмерным объектом, форма

которого не оригинальна, обусловлена исключительно функциональным назначением и занимает в знаке доминирующее пространственное положение;

- способность обозначения «Stadler Form» ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя была установлена вступившими в законную силу судебными актами по делу № А40-37701/12-5-343 и делу № А40-6523/12-5-59;

- оспариваемый товарный знак, включающий словесный элемент «STADLER FORM», является сходным до степени смешения с товарным знаком «STAHLER» по свидетельству №437592, принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- словесные обозначения «STADLER FORM» и «STAHLER» являются сходными в целом в силу фонетического сходства словесных элементов «STAHLER»/«Stadler» (совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке);

- товары, указанные в перечне оспариваемого и противопоставленного товарных знаков, являются однородными;

- вывод о сходстве товарных знаков «STADLER FORM» и «STAHLER» подтвержден вступившими в законную силу судебными актами Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-37701/12-5-343.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №486629 недействительной полностью, либо исключить из самостоятельной правовой охраны объемное изображение чайника электрического и знак компании «Duran Schott».

В подтверждение изложенных доводов, лицом, подавшим возражение, представлены документы [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №486629 в установленном порядке был ознакомлен с возражением Ваказим Пропертиз Лимитед, Кипр (материалы возражения были направлены в адрес

правообладателя (Stadler Form Aktiengesellschaft, Chamerstrasse 174 CH-6300 Zug, Switzerland) в уведомлении от 03.09.2013). Вместе с тем, отзыв по мотивам возражения правообладателем представлен не был.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (20.12.2010) приоритета товарного знака по свидетельству №486629 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно подпункту 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 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 пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, не соответствующих условиям и требованиям, установленным Разделом II Правил ППС, и исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

При рассмотрении возражения Ваказим Пропертиз Лимитед против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486629 коллегией палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, исключающие возможность принятия по нему решения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что на основании решения Роспатента от 18.10.2013 правовая охрана товарного знака по свидетельству №486629 признана недействительной полностью (соответствующая запись внесена в Госреестр 18.10.2013), что в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС является основанием для прекращения делопроизводства по возражению.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению от 14.08.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486629.