

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, рассмотрела возражение от 17.06.2011, поданное компанией «Vacasim Properties Limited», Кипр (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1020396, при этом установила следующее.

Международная регистрация данного знака была произведена 17.08.2009 за № 1020396 с конвенционным приоритетом от 25.02.2009 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 11 и 21 классов МКТУ на имя компании «Stadler Form Aktiengesellschaft», Швейцария (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 1020396 представляет собой словесное обозначение «STADLER FORM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.06.2011 выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1020396 была предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, – заинтересованное лицо, так как оно осуществляет деятельность в области производства бытовой техники, товаров для дома и кухни и является правообладателем товарных знаков «STANLER» по свидетельствам №№ 437591 и 437592 в

отношении товаров 11 класса МКТУ, и им была подана заявка на государственную регистрацию товарного знака «STAHLER», в частности, в отношении товаров 11 и 21 классов МКТУ (заявка № 2011718787);

- 2) оспариваемый знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 437591 и 437592, зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет, в отношении товаров 11 и 21 классов МКТУ, однородных товарам 11 класса МКТУ противопоставленных регистраций;
- 3) сравниваемые знаки («STADLER FORM» – «STAHLER») ассоциируются между собой в целом в силу фонетического и графического сходства доминирующих в них охраноспособных («сильных») словесных элементов «STADLER» и «STAHLER», которые исполнены буквами одного и то же (латинского) алфавита одним и тем же (черным) цветом, имеют одинаковое количество букв, звуков и слогов, совпадающий состав гласных и близкий состав согласных звуков, совпадающие начальные и конечные части этих слов;
- 4) правовая охрана оспариваемому знаку была предоставлена на территории Российской Федерации с исключением из объема его охраны словесного элемента «FORM», ввиду чего сравнительному анализу подлежат только «сильные» словесные элементы «STADLER» и «STAHLER»;
- 5) слова «STADLER» и «STAHLER» являются фантазийными, поэтому они воспринимаются как похожие буквосочетания, что позволяет сделать вывод о сходстве данных слов по семантическому признаку и, вместе с тем, обуславливает примат фонетического критерия сходства при сравнении таких обозначений;

- 6) вывод о сходстве сравниваемых обозначений подтверждается результатами социологического исследования и заключением специалиста;
- 7) товары 11 и 21 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1020396, и товары 11 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 437591 и 437592, представляют собой бытовые приборы и, следовательно, имеют одинаковое назначение, условия реализации и один и тот же (широкий) круг потребителей, и в ряде случаев они являются взаимозаменяемыми, что обуславливает вывод об их однородности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации оспариваемому знаку недействительным полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- Распечатки сведений о противопоставленных товарных знаках [1];
- Заключение специалиста [2];
- Фотографии товаров, маркированных оспариваемым знаком [3];
- Постановления Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации [4].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.09.2011, лицом, подавшим возражение, было представлено приложение к заключению специалиста – отчет о социологическом исследовании [5].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 02.09.2011, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, как владелец соответствующих товарных знаков, является заинтересованным лицом, однако оно получило исключительные права на них лишь 19.05.2011 в результате

регистрации договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки, то есть накануне подачи возражения в Палату по патентным спорам, и, следовательно, за столь короткий срок не могло наладить производство бытовой техники, маркированной данными товарными знаками, и предыдущий правообладатель не производил бытовую технику, маркированную этими знаками;

- 2) экспертиза, зная о существовании товарных знаков по свидетельствам №№ 437591 и 437592, не сочла их сходными до степени смешения с оспариваемым знаком;
- 3) иные обстоятельства (заключение специалиста, судебные акты), на которые ссылается лицо, подавшее возражение, не относятся к рассматриваемому спору;
- 4) знак по международной регистрации № 1020396 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 437591 и 437592 фонетически несходны, так как они отличаются количеством слов (2 слова – 1 слово), и в международном знаке «STADLER FORM» слово «FORM» является ударным, а слово «STADLER», имеющее немецкое происхождение, произносится по правилам немецкого языка как «ШТАДЛЕР», в свою очередь, слово «STANLER» произносится как «СТАЛЕР» или «СТАХЛЕР»;
- 5) знак по международной регистрации № 1020396 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 437591 и 437592 графически несходны, так как они отличаются количеством слов (2 слова – 1 слово), и, кроме того, товарный знак по свидетельству № 437591 является комбинированным, а его словесный элемент «STANLER» исполнен оригинальным шрифтом;
- 6) знак по международной регистрации № 1020396 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 437591 и 437592 семантически несходны, так как слово «STADLER» («ШТАДЛЕР») представляет собой имя собственное – фамилию

швейцарского предпринимателя Мартина Штадлера, владельца компании, а слово «STANLER» является фантазийным;

- 7) знак по международной регистрации № 1020396 представляет собой словосочетание, которое в силу его необычности и выразительности хорошо запоминается потребителем;
- 8) на имя правообладателя еще в 1999 году в Швейцарии был зарегистрирован товарный знак «STADLER FORM» (без дискламаций);
- 9) товарный знак «STADLER FORM» охраняется во многих странах мира;
- 10) товарный знак «STADLER FORM» воспроизводит отличительную часть фирменного наименования правообладателя;
- 11) поставка товаров правообладателя, маркированных товарным знаком «STADLER FORM», на территорию России осуществляется в значительных объемах уже с 2005 года;
- 12) известность правообладателя и его продукции, маркированной товарным знаком «STADLER FORM», обусловлена участием правообладателя в многочисленных выставках, его сотрудничеством с различными компаниями из разных стран мира, наличием информации о продукции «STADLER FORM» в многочисленных зарубежных каталогах и публикациями об этих товарах в СМИ России.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого знака.

На заседаниях коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшихся 02.09.2011 и 07.09.2011, правообладателем были представлены копии следующих документов:

- Сертификат товарного знака «STADLER FORM» и сведения о регистрации товарного знака «STADLER FORM» в разных странах мира [6];
- Учредительные документы правообладателя [7];
- Документы об участии товаров правообладателя «STADLER FORM» в выставках (фотографии, извещения и счета) [8];

- Письма различных компаний о сотрудничестве с правообладателем [9];
- Каталоги продукции [10];
- Публикации в СМИ (журналы) [11];
- Фотографии витрин магазинов [12];
- Дистрибьюторский договор [13];
- Сертификат соответствия и санитарно-эпидемиологическое заключение [14];
- Счета на поставку товаров [15];
- Распечатки сведений из Интернета [16].

Ознакомившись с доводами и документами правообладателя, лицо, подавшее возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.09.2011, выразило свое мнение в письменном виде, которое сводится к следующему:

- 1) доводы правообладателя в отношении вопроса о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков («относительного» основания для отказа в регистрации знака) неправомерно подменяются доказыванием приобретенной различительной способности и известности обозначения «STADLER FORM»;
- 2) утверждение правообладателя о том, что слово «STADLER» имеет немецкое происхождение и произносится как «ШТАДЛЕР», не подтверждается наличием в нем каких-либо характерных для немецкого языка букв и правилами транскрипции и транслитерации;
- 3) если по правилам немецкого языка слово «STADLER» произносится как «ШТАДЛЕР», то и слово «STANLER» также будет произноситься по правилам немецкого языка;
- 4) словесный элемент «FORM» был признан экспертизой неохраняемым, что не было оспорено правообладателем;
- 5) выводы правообладателя о том, что присутствующая в знаке фамилия владельца компании и воспроизведенная отличительная часть

фирменного наименования правообладателя наделяют этот знак отличительными признаками, являются необоснованными;

- 6) представленные правообладателем документы об использовании оспариваемого знака не являются убедительными и не относятся к существу рассматриваемого возражения;
- 7) утверждение правообладателя о том, что лицо, подавшее возражение, не осуществляет деятельность в отношении товаров, приведенных в перечне товаров противопоставленных регистраций, и не использует противопоставленные товарные знаки, является некорректным, и указанное правообладателем не соответствует действительности (к письменным пояснениям лица, подавшего возражение, были приложены документы об использовании принадлежащих ему противопоставленных товарных знаков).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета оспариваемого знака (25.02.2009) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 абзацем 1 и 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.

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.

В соответствии с пунктом 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак по международной регистрации № 1020396 (с конвенционным приоритетом от 25.02.2009) представляет собой словесное обозначение «STADLER FORM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что данное обозначение, состоящее из двух слов, исполнено в одну строку и одинаковым шрифтом, в силу чего оно воспринимается как неделимое словосочетание.

Правовая охрана оспариваемому знаку была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 и 21 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 437591 (с приоритетом от 03.11.2005) представляет собой комбинированное обозначение со

словесным элементом «STAHLER», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что доминирующее положение слова «STAHLER» в этом товарном знаке обусловлено тем, что оно запоминается легче, чем графические элементы, играющие в нем второстепенную, подчиненную роль, а исполнение данного слова оригинальным шрифтом не приводит к утрате им своего словесного характера.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 437592 (с приоритетом от 28.09.2006) представляет собой словесное обозначение «STAHLER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Вышеуказанные товарные знаки зарегистрированы в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого знака и противопоставленных товарных знаков («STADLER FORM» – «STAHLER») по фонетическому критерию сходства обозначений показал, что они различаются фонетической длиной, что обусловлено разным количеством слов (2 слова – 1 слово), слогов (3 слога – 2 слога) и звуков (11 звуков – 7 звуков). Они имеют разный состав звуков (совпадают лишь 6 звуков из 11). При этом наличие в средней части слова «STADLER» звонкого согласного звука «D» и в конечной части знака слова «FORM», созвучного со словом русского языка «форма» и совпадающего с ним по смысловому значению, в силу чего понятного российскому потребителю, акцентируют на себе его внимание и, следовательно, существенно влияют на фонетическое восприятие рассматриваемого международного знака, как отличающегося от противопоставленных товарных знаков.

Кроме того, необходимо отметить, что представленные правообладателем материалы, в частности, публикации в журналах [11] и сведения из Интернета [16] свидетельствуют о том, что знак «STADLER FORM» позиционируется правообладателем на российском рынке исключительно как словосочетание на немецком языке, в котором слово «STADLER» произносится как «ШТАДЛЕР». Что касается возможности произнести слово «STAHLER» (в транслитерации

«СТАХЛЕР») также по правилам немецкого языка, то следует отметить, что коллегия не располагает какими-либо документами, позволяющими прийти к выводу о немецком происхождении этого слова и/или позиционировании соответствующих товарных знаков на рынке как произносимых по правилам немецкого языка («ШТАЛЕР»).

Сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное различным количеством слов (2 слова – 1 слово) и букв (11 букв – 7 букв), а также разным составом букв. Кроме того, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 437591 содержит в себе графические элементы, а слово «STANHLER» выполнено оригинальным шрифтом.

Вместе с тем, сравниваемые знаки исполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, но данное обстоятельство не играет решающей роли при сравнительном анализе этих знаков в целом.

Словесный элемент «FORM» в рассматриваемом международном знаке был признан экспертизой неохраняемым, однако следует отметить, что данное обстоятельство не опровергает вышеприведенных выводов о том, что знак «STADLER FORM» воспринимается потребителем как неделимое словосочетание, чем и обуславливается его общее зрительное впечатление, отличающееся от общего зрительного впечатления от восприятия противопоставленных товарных знаков.

Согласно документам [6 – 16] слово «STADLER» представляет собой имя собственное – фамилию швейцарского предпринимателя Мартина Штадлера, владельца компании-правообладателя, а слово «FORM» в переводе с немецкого языка означает «форма» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»), ввиду чего словосочетание «STADLER FORM» переводится как «форма Штадлера». В свою очередь, слово «STANHLER» является фантазийным. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков по семантическому критерию.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не являются сходными.

Товары 11 класса МКТУ «apparatus for lighting, steam generating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes» (устройства для освещения, получения пара, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические) и товары 21 класса МКТУ «household utensils not made of precious metals; household utensils made of precious metals» (домашняя утварь, за исключением изготовленной из драгоценных металлов; домашняя утварь, изготовленная из драгоценных металлов), в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку, и товары 11 класса МКТУ, представляющие собой устройства для нагрева, тепловой обработки пищевых продуктов и охлаждения, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, не являются однородными, поскольку данные товары относятся к разным родовым группам и имеют разное назначение.

Так, перечень товаров 11 класса МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков не содержит в себе каких-либо товаров, предназначенных для освещения, получения пара, сушки и вентиляции, водораспределительных и санитарно-технических устройств.

Товары 21 класса МКТУ «домашняя утварь» – это предметы домашнего обихода, такие как кухонная и столовая посуда, приспособления для хранения и переноски вещей и продуктов питания и т.д. (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Российский гуманитарный энциклопедический словарь»). В свою очередь, товары 11 класса МКТУ «устройства для нагрева, тепловой обработки пищевых продуктов, охлаждения» представляют собой бытовую технику, то есть оборудование и приборы, облегчающие ведение домашнего хозяйства благодаря его механизации, с электродвигателями, нагревателями и охлаждающими устройствами (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Энциклопедия Кольера» – «<http://dic.academic.ru>»).

Товары 11 класса МКТУ «apparatus for heating, cooking, refrigerating» (устройства для нагрева, тепловой обработки пищевых продуктов, охлаждения), в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому знаку, и товары 11 класса МКТУ, представляющие собой устройства для нагрева, тепловой

обработки пищевых продуктов и охлаждения, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, соотносятся друг с другом как род-вид, то есть являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Кроме того, с учетом материалов [6 – 16], отсутствие опасности смешения на рынке товаров, маркированных сравниваемыми знаками, обуславливается определенной известностью в мире и в России правообладателя и его товаров, маркированных знаком «STADLER FORM». При этом данное обозначение ассоциируется с владельцем компании-правообладателя – швейцарским предпринимателем Мартином Штадлером, а также воспроизводит отличительную часть фирменного наименования правообладателя, что способствует узнаваемости этого знака среди потребителей.

Так, правообладатель со своей продукцией «STADLER FORM» участвовал в международных выставках, его продукция была представлена во многих странах мира и в России, информация об этой продукции присутствует в каталогах и в российских журналах.

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что знак по международной регистрации № 1020396 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 437591 и 437592 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается заключения специалиста [2] и отчета о социологическом исследовании [5], то следует отметить, что представленные в них выводы были проанализированы коллегией Палаты по патентным спорам, но коллегия не сочла их убедительными, опровергающими вывод о несхождении сравниваемых знаков, так как социологический опрос, на который ссылается лицо, подавшее возражение, был

произведен без учета норм права, определяющих критерии сходства сравниваемых обозначений, а также без учета вида товаров, для индивидуализации которых они предназначены.

Судебные акты [4] также не влияют на выводы коллегии, поскольку они не имеют преюдициального значения для данного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.06.2011 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1020396.