

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 02.04.2018, поданное компанией «Sopro Vauchemie GmbH», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 551335, при этом установлено следующее.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 551335 с приоритетом от 28.10.2013 была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в цветовом сочетании: «красный, белый». Правообладателем товарного знака по свидетельству № 551335 является: «ДАНВИСТАНО ТРЕЙДИНГ ЛТД», Белиз.


Согласно описанию, приведенному в материалах дела, товарный знак




по свидетельству № 551335 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде красного круга с разрывом, и словесный элемент «SUPRA», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, цвет шрифта - белый.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 02.04.2018 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого знака [1] требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные знаки, включающие словесный элемент «SOPRO»: «**Sopro Brilliant**» по международной регистрации № 818076, охраняется на территории Российской Федерации с 04.05.2005 в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 17, 19, 37 классов МКТУ [2];  по международной регистрации № 932976, охраняется на территории Российской Федерации с 27.03.2008 в отношении товаров 01, 02, 03, 17, 19 классов МКТУ [3]; «**SOPRO**» по международной регистрации № 817894, охраняется на территории Российской Федерации с 31.01.2007 в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 06, 17, 19, 24, 27, 37, 39 классов МКТУ [4]; «**Sopro Titan**» по международной регистрации № 817194, охраняется на территории Российской Федерации с 31.07.2006 в отношении товаров и услуг 01, 02, 17, 19, 37 классов МКТУ [5]; «**Sopro Saphir**» по международной регистрации № 817191, охраняется на территории Российской Федерации с 03.07.2006 в отношении товаров 17, 19 классов

МКТУ [6];  по международной регистрации № 815739, охраняется на территории Российской Федерации с 04.01.2007 в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 06, 17, 19, 24, 27, 37, 39 классов МКТУ [7]; «**SOPRO**» по международной регистрации № 573732, охраняется на территории Российской Федерации с 06.09.2004 в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 16, 17, 19, 21, классов МКТУ [8];

- товары лица, подавшего возражение, реализуемые под товарными знаками «SOPRO», являются известными среди потребителей и профессионалов, реализуется в магазинах и ярмарках строительных материалов наряду с аналогами других фирм, а также сопутствующей продукцией и аксессуарами, необходимыми при использовании продукции;

- фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «SOPRO» / «SUPRA» состоит в наличии совпадающих слогов, расположении близких звуков по

отношению друг к другу, одинаковом количестве слогов, близости состава гласных/согласных. При этом элемент «SUPRA» может иметь произношение как «сУпра» и как «супрА», элемент «SOPRO» может иметь произношение как «сОпро» и как «сопрО», в зависимости от личных ассоциаций потребителей;

- наличие круга в оспариваемом товарном знаке не несет значимой нагрузки. При этом правообладателем обозначение «SUPRA» используется по-разному, принимая во внимание зарегистрированные на его имя товарные знаки (например:

SUPRA

Переходи на новый уровень!, свидетельство № 501170, приоритет от 17.10.2011;



SUPRA
СУПРА

свидетельство № 451099, приоритет от 30.12.2009; свидетельство № 451890, приоритет от 03.03.2010 и т.д.);

- противопоставленный знак [4] представляет собой одно слово «**SOPRO**» и основной акцент состоит в защите самого слова. Фактическое использование осуществляется в виде отдельно взятого слова, либо с изображением красной дуги. Графическое сходство знака [1] и [4] является существенным;

- сравниваемые словесные элементы «**SOPRO**» / «**SUPRA**» являются вымышленными, поэтому данные обозначения не могут вызывать ассоциации с какими-либо значимыми словами русского языка;

- товары и услуги, указанные в перечне противопоставленного знака [4] связаны, в основном, со строительством;

- лицо, подавшее возражение, является лидером по производству товаров строительной химии и строительных аксессуаров, применяемых при строительстве зданий, внутренних работах и т.д. Обозначение «**SOPRO**» используется также для идентификации самого производителя, размещается на упаковках товаров, документации, инструкциях и т.д.;

- лицом, подавшим возражение, также приведены скриншоты и сведения с официального сайта <https://www.sopro.com/de-de>;

- использование сходного обозначения в отношении однородной продукции или продукции, взаимодополняющей или взаимозаменяющей продукцию лица, подавшего возражение, будет приводить к ассоциированию товаров одного производителя с товарами другого производителя и спровоцирует ложное представление у потребителя относительно реального изготовителя товаров;
- товары и услуги оспариваемого товарного знака [1] являются частично однородными товарам противопоставленного знака [4], а также товарам и услугам противопоставленного знака [8].

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 551335 в отношении части товаров 02, 03, 06, 07, 08, 16, 17, 19, 21, 24, услуг 37, 39 классов МКТУ, указанных в возражении.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- заверенный перевод перечня товаров знака по международной регистрации № 573732 - [9];
- заверенный перевод перечня товаров и услуг знака по международной регистрации товарного знака № 817894 – [10];
- перечень товаров и услуг оспариваемого товарного знака по свидетельству № 551335 «SUPRA» с выделенными товарами и услугами, в отношении которых испрашивается прекращение охраны товарного знака – [11].

Правообладатель оспариваемого знака [1] по свидетельству № 551335, уведомленный в установленном порядке о поступившем 02.04.2018 возражении, представил отзыв по его мотивам, основные доводы которого сведены к следующему:

- сравниваемые знаки [1] и [2-8] не являются сходными до степени смешения;
- сравниваемые знаки имеют различия по фонетическому признаку, обусловленные различием гласных звуков в словесных элементах: в слове «SUPRA» использованы гласные звуки «-U-A», в обозначении «SOPRO» использованы гласные звуки «-O-O»;

- семантические различия сравниваемых знаков обусловлены разным смысловым значением словесных элементов «SUPRA» (перевод с английского языка на русский язык - выше) / «SOPRO» (в переводе с португальского на русский язык – дуновение, звук);
- правомерность предоставления правовой охраны оспариваемому знаку подтверждается практикой Роспатента, в соответствии с которой на имя правообладателя зарегистрирована серия из 12 товарных знаков со словесным элементом «SUPRA». Самый ранний товарный знак (свидетельство № 297580) имеет более ранний приоритет по сравнению с датой предоставления правовой охраны самому раннему знаку по международной регистрации № 573732 лица, подавшего возражение;
- с учетом отсутствия сходства сравниваемых знаков [1] и [2-8] однородные товары и услуги не будут пересекаться в гражданском обороте.

В подтверждение своих доводов правообладателем к материалам дела были приобщены данные электронного словаря <https://translate.yandex> - [11].

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от имени «Sopro Vauchemie GmbH», Германия, которому принадлежит исключительное право на знаки [2-8], сходные, по его мнению, до степени смешения с оспариваемым товарным знаком [1] в отношении однородных товаров и услуг, что свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 02.04.2018, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья

1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

С учетом даты приоритета (28.10.2013) товарного знака по свидетельству № 551335 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] включает в себя вышеупомянутый 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).

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.

В соответствии с требованиями пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.


При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.




Оспариваемый товарный знак  по свидетельству № 551335, приоритет от 28.10.2013 является комбинированным, состоит из стилизованной окружности с разрывом в нижней части и словесного элемента «SUPRA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена товарному знаку на территории Российской Федерации в отношении товаров 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в цветовом сочетании: «красный, белый».

В отношении несоответствия товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В возражении оспариваемому товарному знаку [1] противопоставлены знаки лица, подавшего возражение: «**Sopro Brilliant**» по международной регистрации № 818076 в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 17, 19, 37 классов МКТУ [2];  по международной регистрации № 932976 в отношении товаров 01, 02, 03, 17, 19 классов МКТУ [3]; «**SOPRO**» по международной регистрации № 817894 в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 06, 17, 19, 24, 27, 37, 39 классов МКТУ [4]; «**Sopro Titan**» по международной регистрации № 817194 в отношении товаров и услуг 01, 02, 17, 19, 37 классов МКТУ [5]; «**Sopro Saphir**» по

международной регистрации № 817191 в отношении товаров 17, 19 классов МКТУ

[6];  по международной регистрации № 815739 в отношении товаров и услуг 01, 02, 03, 06, 17, 19, 24, 27, 37, 39 классов МКТУ [7]; «SOPRO» по международной регистрации № 573732 в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 16, 17, 19, 21, классов МКТУ [8], имеющих более ранний приоритет по сравнению с приоритетом оспариваемого товарного знака.

Наиболее значимым элементом противопоставленных товарных знаков [2-8] является словесный элемент «SOPRO», поскольку он в наибольшей степени акцентирует внимание потребителей.

Анализ оспариваемого знака [1] и противопоставленных знаков [2-8] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых знаков [1] и [2-8] показал разное звучание словесных элементов «SUPRA» / «SOPRO», обусловленное разным произношением гласных звуков: «-U-A» / «-O-O». Также в противопоставленных знаках [2,5,6] присутствуют дополнительные словесные элементы «Brilliant» [2], «Titan» [5], «Sopro Saphir» [6], которые удлиняют их звуковой ряд в целом. Кроме того, коллегией принято во внимание, что сравниваемые словесные элементы являются короткими словами, в которых каждый звук имеет значение.

Оспариваемый знак [1] переводится с английского языка на русский язык как «выше» (наречие). Словесный элемент «SOPRO» противопоставленных знаков [2-8] имеет перевод с португальского на русский язык: дуновение, звук, выдох. См. электронный словарь <https://translate.yandex> - [11]. Таким образом, сравниваемые знаки вызывают разные семантические ассоциации. С учетом изложенного у коллегии нет оснований для вывода о том, что в сравниваемые знаки [1] и [2-8] заложено одно и то же понятие. В связи с указанным, сравниваемые знаки не могут быть признаны сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые знаки [1] и [2-8] имеют различия, обусловленные шрифтовым исполнением словесных элементов «SUPRA» / «SOPRO», а также

наличием дополнительных изобразительных и словесных элементов в сравниваемых знаках. Так, в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «SUPRA» выполнен в белом цвете и расположен на стилизованной окружности красного цвета с разрывом в нижней части. В противопоставленных знаках [2,5,6] присутствуют дополнительные словесные элементы, которые оказывают влияние на их зрительное впечатление. В противопоставленных знаках [3,7] присутствуют изобразительные элементы в виде вертикально ориентированной дуги и двух горизонтальных полос (знак [3]). В связи с изложенным сравниваемые знаки [1] и [2-8] формируют разные визуальные образы.

Таким образом, с учетом всех выше перечисленных доводов можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака [1] с противопоставленными товарными знаками [2-8].

Анализ однородности сравниваемых товаров / услуг показал следующее.

Испрашиваемые товары 02 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] однородны товарам 02 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных в возражении знаков [2-8], поскольку данные товары относятся к одному роду (виду) («краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества»), совпадают по назначению (для обработки и защиты поверхностей) и кругу потребителей.

Испрашиваемые товары 03 класса МКТУ «мел для побелки» оспариваемого товарного знака [1] однородны товарам 03 класса МКТУ «препараты для чистки; чистящие вещества», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных в возражении знаков [2;3;4;7;8], поскольку данные товары совпадают по назначению (для очищения поверхности) и кругу потребителей.

Испрашиваемые товары 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] однородны товарам 06 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных в возражении знаков [4;7], поскольку данные товары относятся к одному роду (виду) («металлы обработанные и частично обработанные», «сплавы», «металлические строительные материалы», «конструкции и изделия металлические различного назначения», «трубы,

трубопроводы и изделия из них», «изделия скобяные, крепежи»), совпадают по назначению и кругу потребителей.

Испрашиваемые товары 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] однородны товарам 07 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного в возражении знака [8], поскольку данные товары либо соотносятся как род (вид) («машины для окрашивания»), совпадают по назначению и кругу потребителей, либо имеют совместную встречаемость в гражданском обороте и располагаются при продаже на одинаковых, либо соседних полках строительных магазинов.

Испрашиваемые товары 08 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] однородны товарам 08 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного в возражении знака [8], поскольку данные товары соотносятся как род (вид) («ручные орудия и инструменты»), совпадают по назначению (для сверления, обработки, резания и т.д.) и кругу потребителей, располагаются при продаже на одинаковых, либо соседних полках хозяйственных и строительных магазинов.

Испрашиваемые товары 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] однородны товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного в возражении знака [8], поскольку данные товары относятся как род (вид) («клеи и материалы клеящие»), совпадают по назначению (для склеивания) и кругу потребителей.

Испрашиваемые товары 17 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] однородны товарам 17 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных в возражении знаков [2-8], поскольку данные товары соотносятся как род (вид) («смолы синтетические», «латексы (каучуки), продукты их переработки и изделия из них»), совпадают по назначению и кругу потребителей.

Испрашиваемые товары 19 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] однородны товарам 19 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных в возражении знаков [2-8], поскольку данные товары соотносятся как род (вид) («конструкции и изделия неметаллические различного

назначения»), совпадают по назначению (для строительных целей) и кругу потребителей.

Испрашиваемые товары 21 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] однородны товарам 21 класса МКТУ «губки» противопоставленного в возражении знака [8], поскольку данные товары соотносятся как род (вид) («принадлежности туалетные и косметические», «принадлежности для уборки, чистки и полирования»), совпадают по назначению (для уборки, наведения чистоты) и кругу потребителей (в основном женщины).

Испрашиваемые товары 24 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] однородны товарам 24 класса МКТУ «текстиль и текстильные товары, входящие в этот класс» противопоставленных в возражении знаков [4,7], поскольку данные товары соотносятся как род (вид) («материалы тканые», «изделия текстильные различного назначения»), совпадают по назначению и кругу потребителей (в основном женщины).

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] однородны услугам 37 класса МКТУ противопоставленных в возражении знаков [2;4;5;7], поскольку данные услуги соотносятся как род (вид) («работы строительные»; «услуги по ремонту»), совпадают по назначению и кругу потребителей.

Испрашиваемые услуги 39 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] однородны услугам 39 класса МКТУ противопоставленных в возражении знаков [4;7], поскольку данные услуги соотносятся как род (вид) («услуги по транспортировке и перевозке»), совпадают по назначению и кругу потребителей.

Указанные обстоятельства обуславливают возможность возникновения у потребителя представлений об изготовлении сравниваемых выше товаров, оказания услуг одним предприятием.

Таким образом, правовая охрана оспариваемому товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 02, 03, 06, 07, 08, 16, 17, 19, 21, 24, услуг 37, 39 классов МКТУ, являющихся однородными соответствующим товарам и услугам, указанным в перечне противопоставленных знаков [2-8].

Правообладатель в отзыве по мотивам возражения, поступившего 02.04.2018, не возражал против однородности анализируемых товаров и услуг.

Учитывая отсутствие сходства, однородные товары 02, 03, 06, 07, 08, 16, 17, 19, 21, 24 и услуги 37, 39 классов МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2-8], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности данных товаров и услуг одному производителю.

Изложенное свидетельствует о соответствии произведенной регистрации знака [1] требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 02, 03, 06, 07, 08, 16, 17, 19, 21, 24, услуг 37, 39 классов МКТУ.

Довод лица, подавшего возражение, о существовании риска введения потребителей в заблуждение в отношении производителя товаров приведен в рамках анализа сходства сравниваемых знаков [1] / [2-8]. При этом материалы возражения не содержат каких-либо документов, свидетельствующих о том, что оспариваемый товарный знак [1] вызывает в сознании потребителя неправильное представление о производителе оспариваемых товаров / услуг, либо о самих товарах/услугах, не соответствующее действительности.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.04.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 551335.