

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.08.2010, поданное компанией «Делоро Стеллит Холдингс Корпорейшн», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «STELLITE СТЕЛЛИТ» по свидетельству №310276, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «STELLITE СТЕЛЛИТ» по заявке №2005713960/50 с приоритетом от 09.06.2005 зарегистрирован 10.07.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №310276 на имя ООО «Дейрос», Россия (далее – правообладатель) в отношении услуг 40 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «STELLITE СТЕЛЛИТ», выполненное в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и английского алфавитов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 310276, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7, пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон). Предоставление правовой охраны товарному знаку оспаривается в отношении части услуг 40 класса МКТУ, а именно «гальванопокрытие; закалка

металлов; золочение; кадмирование; литье металлов; лужение; меднение; никелирование; обработка металлов; обработка чистовая; пайка; плакирование металлов; прокатка в тонкие листы; серебрение; фрезерование; хромирование; цинкование».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «STELLITE СТЕЛЛИТ» по свидетельству №310276 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, товарным знаком «STELLITE» по свидетельству №1920;
- из двух словесных обозначений, составляющих оспариваемый товарный знак, одно («STELLITE») тождественно словесному элементу «STELLITE» противопоставленного товарного знака, а второе «СТЕЛЛИТ» сходно с ним до степени смешения вследствие полного совпадения по основным признакам сходства словесных обозначений;
- ввиду смыслового тождества словесных элементов сопоставляемых знаков, они ассоциируются друг с другом в целом;
- часть услуг 40 класса МКТУ (например, «гальванопокрытие; закалка металлов; золочение» и др.) оспариваемого товарного знака являются однородными товарам 06 и 07 классов МКТУ противопоставленного товарного знака;
- сравниваемые виды товаров и услуг неразрывно связаны друг с другом, поскольку, например, производитель не может изготовить такой товар, как «металлические сплавы», не осуществив «литье металла», при этом часто производство металлических сплавов и изделий из них сопровождается закалкой металла и/или его плакированием и т.д.;
- противопоставленный товарный знак действует в России с 1937 года и хорошо известен российским потребителям металлопродукции, как и известен производитель продукции под этим знаком – группа компаний «Deloro Stellite»;
- продукция под товарным знаком «STELLITE» регулярно поставляется в Россию, где применяется в нефтегазовой, нефтеперерабатывающей, химической промышленности и др. (например, сплавы «STELLITE» поставляются ОАО «Изнефтемаш», ОАО «Волгабурмаш»);
- информация о группе компаний «Deloro Stellite», а также информация о предложениях по продаже ее продукции под товарным знаком «STELLITE»

широко представлена в сети Интернет. Эта продукция демонстрируется на выставках;

- товарный знак «STELLITE» зарегистрирован более чем в 60 странах мира, например, во Франции (регистрация №1521033), Германии (регистрация №640149), Японии (регистрация №5192436);

- таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака создает опасность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- распечатка перевода слова «stellite» на 1 л. [1];

- распечатка определений слов «плакирование», «гальванопокрытие» и др. на 4 л. [2];

- распечатка статьи об Элвуде Хейнсе на 1 л. [3];

- распечатка информации о компании «Deloro Stellite» на 7 л. [4];

- копии рекламных материалов на 2 л. [5];

- копия фотографии с выставки на 1 л. [6];

- распечатка с сайта www.ru.wikipedia.org на 2 л. [7].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 310276 недействительной в отношении части услуг 40 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (09.06.2005) заявки №2005713960/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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 пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих

элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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.

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.

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 товарный знак «STELLITE СТЕЛЛИТ» является словесным, выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что словесный элемент «stellite» переводится как «стеллит». Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 40 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №1920 является комбинированным, состоит из словесного элемента «STELLITE», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, помещенного на фоне звезды с расходящимися в разные стороны лучами. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что словесный элемент «stellite» переводится как «стеллит». На момент принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака действовала в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «STELLITE/СТЕЛЛИТ».

Особенности графического исполнения противопоставленного товарного знака имеют второстепенное значение с точки зрения индивидуализирующей способности обозначений, в силу чего не оказывают влияния на вывод о сходстве знаков.

Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Относительно однородности товаров оспариваемого и противопоставленного обозначений необходимо отметить следующее.

Степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Фонетическое и семантическое

тождество словесных элементов сравниваемых товарных знаков обуславливают высокую степень сходства сравниваемых товарных знаков, что увеличивает опасность смешения товаров на рынке. Ввиду изложенного диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные, шире.

Часть услуг 40 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку, представляют собой услуги по обработке металлов.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака на момент обращения в Палату по патентным спорам распространялась на товары 06 класса МКТУ «металлические сплавы». Данные товары являются результатом деятельности, связанной с литьем металлов и его обработкой различными способами.

Таким образом, сравниваемые услуги 40 класса МКТУ неразрывно связаны с вышеперечисленными товарами, в результате чего у потребителя возникает представление о едином источнике происхождения товаров и услуг. Следовательно, указанные услуги 40 класса МКТУ и товары 06 класса МКТУ являются однородными.

Маркировка однородных товаров и услуг сходными обозначениями приведет к смешению их на рынке.

С учетом вышеизложенных фактов коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что предоставление правовой охраны товарному по свидетельству №310279 в отношении части услуг 40 класса МКТУ произведено в нарушение положений пункта 1 статьи 7 Закона. В связи с этим мнение лица, подавшего возражение, следует признать правомерным.

Предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, кроме того, оспаривается в возражении и по основаниям его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку, принимая во внимание популярность и известность продукции компании «Делоро Стеллит

Холдингс Корпорейшн» (США) на российском рынке, потребители привыкли ассоциировать обозначение «STELLITE» именно с этой компанией.

Вместе с тем, представленные в возражении материалы не содержат достаточной информации, позволяющей сделать однозначный вывод об известности обозначения «STELLITE» в отношении товаров компании «Делоро Стеллит Холдингс Корпорейшн» до такой степени, что потребитель мог бы быть введен в заблуждение относительно производителя.

Так, анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Материалы [3,6] не содержат информации об услугах, осуществляемых лицом, подавшим возражение, под обозначением «STELLITE СТЕЛЛИТ».

Документы [4,5,7] носят информационный характер о деятельности группы компании «Deloro Stellite», но они не отражают фактическое осуществление деятельности на территории Российской Федерации, а также осведомленность потребителей о знаке, принадлежащем лицу, подавшему возражение.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что его продукция поставляется в Россию для нефтегазовых и нефтеперерабатывающих компаний, не подтвержден документально.

Наличие регистраций на территории иных государств не относится к доказыванию факта введения потребителя в заблуждение на территории Российской Федерации.

Кроме того, представленные материалы [3-7] не имеют даты или датированы числом более поздним, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака.

В целом, материалы данного возражения не содержат документального подтверждения того, что потребитель будет воспринимать услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, исключительно как услуги лица, подавшего возражение. Следовательно, довод о возможности введения

потребителя в заблуждение относительно производителя услуг, является недоказанным.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для признания товарного знака по свидетельству №387518 несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.08.2010, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №310276 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

40 - обработка материалов; аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; вулканизация; выделка шкур; выжимание сока из плодов; вышивание; гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; дубление; информация по вопросам обработки материалов; каландрирование тканей; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; литография; лощение мехов; набивка чучел; намагничивание; обработка бумаги; обработка воды; обработка древесины; обработка киноплёнки; обработка кожи; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка мусора и отходов повторная; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка шерсти; обрамление художественных работ; окаймление тканей; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; освежение воздуха; отбеливание тканей; очистка воздуха; переделка одежды; переработка нефти; переработка отходов; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; плакирование металлов; полиграфия; полирование с помощью абразивов; помол муки; пошив одежды; прокат вязальных машин; прокат генераторов; проявление фотопленок; работы гончарные; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу; работы переплетные; работы стеклодувные; работы шорно-седельные; размалывание; раскрой тканей; распиловка; рафинирование; рубка и разделка леса; сатинирование мехов; сжигание

мусора; скрайбирование лазерное; снование [ткачество]; сортировка отходов и восстановленного сырья; составление фотокомпозиции; стегание материала; строгание; убой скота; уничтожение мусора и отходов; усадка тканей; услуги зубных техников; услуги по изготовлению ключей; услуги по энергопроизводству; услуги портных; услуги химчисток; фасонирование мехов по заказу; фотогравировка; цветоделение [в полиграфии]; шелкография; шлифование оптического стекла.