

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 14.08.2013, поданное Ваказим Пропертиз Лимитед, Кипр (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486576, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010739728 с приоритетом от 09.12.2010 зарегистрирован 08.05.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №486576 в отношении товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 21, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Штадлер Форм Актиенгеселлшафт, Швейцария (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является словесным «Stadler Form», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В палату по патентным спорам 14.08.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486576 в отношении части товаров 07, 08, 09, 11, 21 и части услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям, установленным пунктом 3 и пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– Ваказим Пропертиз Лимитед является правообладателем словесного товарного знака «STANLER», зарегистрированного 17.09.2007 за №437592 по заявке №2006727746 с приоритетом от 28.09.2006 г.;

- решением Арбитражного суда города Москвы от 17 июля 2013 года по делу №А40-27622/13, сторонами которого являются Штадлер Форм Актиенгеселлшафт и Ваказим

Пропертиз Лимитед, правовая охрана товарного знака «STANLER» по свидетельству №437592 оставлена в силе;

- согласно вступившим в законную силу судебным актам арбитражного суда города Москвы делу №А40-37701/12-5-343, сторонами которого являются Штадлер Форм Актиенгеселлшафт и Ваказим Пропертиз Лимитед, словесное обозначение «STADLER FORM» по международной регистрации №1020396 с конвенционным приоритетом от 25.02.2009г., которому была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 и 21 классов МКТУ, сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком со словесным элементом «STANLER», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита по свидетельству №437592 с приоритетом от 28.09.2006г. Суды также признали однородными товары 11 и 21 классов МКТУ, содержащиеся в международной регистрации №1020396, и товары 11 класса МКТУ по товарному знаку №437592;

- Ваказим Пропертиз Лимитед использует товарный знак «STANLER» по свидетельству №437592 в отношении товаров 11 класса МКТУ;

- использование товарного знака №437592 было предметом исследования Арбитражным судом города Москвы по делу №А40-27622/13 при рассмотрении заявления компании Ваказим Пропертиз Лимитед о признании незаконным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19 февраля 2013 года о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «STANLER» по свидетельству №437592. Суд признал доказательства Ваказим Пропертиз Лимитед об использовании товарного знака №437592 доказанными;

- вступившими в законную силу судебными актами по делу №А40-37701/12-5-343 и по делу № А40-6523/12-5-59 установлено, что обозначение «Stadler Form» способно ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя (дело №А40-37701/12-5-343), а действия Штадлер Форм Актиенгеселлшафт по использованию для идентификации товаров, однородных вводимым в гражданский оборот Ваказим Пропертиз Лимитед, сходных до степени смешения словесных обозначений «Stadler Form», суд квалифицировал как злоупотребление правом (дело №А40-6523/12-5-59);

- существующая регистрация товарного знака «Stadler Form» по свидетельству №486576 затрагивает законные права и интересы лица, подавшего возражение. Признавая очевидность сходства до степени смешения товарных знаков «Stadler Form» и «STANLER»,

суды руководствовались, в том числе, и тем обстоятельством, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя;

- 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. Согласно судебным актам по делу № А40-37701/12-5-343 суды, приняв во внимание, что оба словесных элемента «Stadler Form» и «STAHLER» обладают для рядового потребителя общей зрительной ассоциацией, а также то обстоятельство, что и Ваказим Пропертиз Лимитед и Штадлер Форм Актиенгеселлшафт, осуществляют деятельность в одном сегменте рынка, пришли к выводу о возможности данных причин ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товара;

- суды также установили, что Штадлер Форм Актиенгеселлшафт нарушает статью 10bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности, которой запрещаются все действия, способные каким-либо способом вызвать смешение в отношении предприятий, продуктов либо промышленной или торговой деятельности конкурента;

- сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака «Stadler Form» и противопоставленного товарного знака «STAHLER» показал, что они являются сходными в целом в силу фонетического сходства словесных элементов «STAHLER» «Stadler» (совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке). При этом сходный с оспариваемым товарным знаком словесный элемент «Stadler» занимает начальную позицию в оспариваемом знаке, с которой начинается восприятие обозначения потребителем;

- сходство обозначений «STAHLER» по свидетельству №437592 и «Stadler Form» по международной регистрации №1020396 было установлено Арбитражным судом города Москвы, подтверждено Девятым арбитражным апелляционным судом и Федеральным арбитражным судом Московского округа в соответствующих решениях и постановлениях по делу №А40-37701/12-5-343. Обозначение «Stadler Form», охраняемое оспариваемым товарным знаком, тождественно обозначению «Stadler Form» по международной

регистрации №1020396. Суды, установив сходными сравниваемые товарные знаки, угрозу их смешения и квалифицировав действия Штадлер Форм Актиенгеселлшафт по использованию обозначения «Stadler Form» как злоупотребление правом, признали недействительной международную регистрацию товарного знака №1020396 на территории Российской Федерации для всех указанных в регистрации товаров 11 и 21 классов МКТУ. Таким образом, часть товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 21 и 35 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак №486576, относящихся к бытовой технике и предметам домашней утвари для домашнего хозяйства, является однородной с товарами 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №437592;

- правообладатель оспариваемого товарного знака и лицо, подавшее возражение, осуществляют хозяйственную деятельность в одном сегменте рынка товаров - бытовая техника, и услуг, например, по продвижению товаров бытовой техники, в том числе, рекламе, а также услуг по реализации товаров бытовой техники, которые оказываются ими для одинакового круга потребителей этих товаров и могут иметь общее место оказания таких услуг: места розничной и оптовой торговли, почтовые каталоги продаж, телемагазины или интернет-сайты, рекламные материалы и т.д. Таким образом, в том случае, если услуги 35 класса МКТУ по продвижению товаров и их рекламе относятся к товарам 07, 08, 09, 11 и 21 классов МКТУ, то, принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых знаков, имеется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному производителю.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №486576 недействительным в отношении следующих товаров и услуг:

07 класс МКТУ - аппараты [машины] для производства газированных напитков; аппараты для подачи пива под давлением; аппараты для производства газированной воды; водонагреватели [части машин]; деаэраторы питьевой воды; дробилки бытовые электрические; каретки вязальных машин; ключи консервные электрические; компрессоры для холодильников; конденсаторы воздушные; конденсаторы пара [детали машин]; кофемолки [за исключением ручных]; маслобойки; машины гладильные; машины для изготовления масла [сливочного и т. п.]; машины для изготовления сосисок; машины для изготовления трикотажного полотна; машины для измельчения; машины для мойки

бутылок; машины для мойки посуды; машины для наполнения бутылок; машины для обработки молока; машины для обработки табака; машины для обрушивания зерен злаков; машины для очистки плодов и овощей; для пивоварения; машины для производства макаронных изделий; машины для производства сахара; машины для резки хлеба; машины и устройства для уборки [электрические]; машины и устройства для чистки ковров [электрические]; машины кухонные электрические; машины моечные; машины мукомольные; машины обметочные швейные; машины отжимные для белья; машины паровые; машины стачивающие [швейные]; машины стиральные; машины стиральные [для белья]; машины стиральные с предварительной оплатой [автоматические]; машины сушильные; машины текстильные; машины тестомесильные механические; машины швейные; мельницы [машины]; мельницы бытовые; мельницы для перца; мельницы мукомольные; мельницы центробежные; мешалки [машины]; мешалки бытовые для эмульгирования электрические; мешалки лопастные; мешки для пылесосов; мясорубки [машины]; насадки к пылесосам для разбрызгивания ароматических и дезинфицирующих веществ; паросепараторы; приводы педальные для швейных машин; приспособления для паровой очистки; процессоры кухонные [электрические]; прялки; пылесосы; пяльца круглые для вышивальных машин; сбивалки бытовые электрические; соковыжималки бытовые электрические; терки механические для овощей; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для производства минеральной воды; установки для просеивания; установки для трубопроводного транспорта пневматические; установки для удаления пыли [очистные установки]; устройства воздухоотсасывающие; устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические; фильтры [устройства, аппараты]; шланги пылесосов;

08 класс МКТУ - бритвы электрические и неэлектрические; вилки столовые; изделия ножевые; инструменты для депиляций неэлектрические и электрические; инструменты для заточки режущих поверхностей; инструменты для обрезания ногтей [электрические или неэлектрические]; инструменты для открывания устриц; инструменты для полирования; инструменты для прокалывания ушей; лезвия бритвенные; машинки для стрижки бороды; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; мясорубки; наборы маникюрных инструментов; наборы маникюрных инструментов электрические; наборы педикюрных инструментов; ножи для нарезания сыра; ножи для нарезания яиц; ножи для пиццы; ножи для снятия чешуи; ножи калевочные; ножи

консервные; ножи копытные; ножи круглые; ножи окулировочные; ножи охотничьи; ножи перочинные; ножи; ножницы механические для стрижки волос; ножницы; овощерезки; пилочки для ногтей; пилочки для ногтей электрические; пинцеты; пинцеты эпиляционные; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; приспособления для завивки волос ручные неэлектрические; приспособления полировальные для ногтей [электрические или неэлектрические]; серебро столовое [ножи, вилки и ложки]; утюги неэлектрические; утюги неэлектрические ручные; щипцы для завивки волос; щипцы для колки орехов; щипцы для сахара; щипцы для удаления заусенцев; щипцы, кусачки для ногтей; щипчики для загибания ресниц;

09 класс МКТУ - DVD-плееры; автоответчики телефонные; антенны; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура звукозаписывающая; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для передачи звука; аппараты переговорные; аппараты телефонные; аппараты телефонные передающие; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; барометры; батареи анодные; батареи гальванических элементов; батареи для карманных фонарей; батареи электрические; безмены; бинокли; блоки магнитной ленты [компьютеры]; блоки памяти для компьютеров; весы; весы конторские для писем; весы платформенные, мостовые; весы прецизионные; видеокамеры; видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видеоискатели для фотографических аппаратов; вилки, розетки штепсельные; диапозитивы [фотография]; диаскопы; диафрагмы для фотографических аппаратов; диктофоны; динамометры; дискеты; диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической сменой дисков [для компьютеров]; емкости мерные; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические; звонки сигнальные; зуммеры; зуммеры электрические; иглы для проигрывателей; измерители; измерители давления; интерфейсы [компьютеры]; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; картриджи для видеоигр; клавиатуры компьютеров; книжки записные электронные; кнопки для звонков; коврики для мыши; коммутаторы; компакт-диски [ПЗУ]; компакт-диски [аудио-видео]; компараторы; компасы морские; компьютеры; компьютеры портативные; линейки измерительные; линейки логарифмические; ложки мерные; лупы; манипуляторы типа "мышь"; машины швейные для скругления углов; микрофоны; модемы; мониторы [компьютерное оборудование]; наушники; носители звукозаписи; носители

информации магнитные; носители информации оптические; носки с электрообогревом; опоры для запястий при работе с компьютерами; пейджеры; переводчики электронные карманные; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; платы кремневые [интегральные схемы]; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи; приборы для завивки волос электротермические; приборы для регистрации времени; приборы для снятия макияжа электрические; приборы и инструменты для взвешивания; приемники [аудио-видео]; принтеры; приспособление для замены игл в проигрывателе; приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки акустических дисков; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; проигрыватели; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные [загружаемые]; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; резервуары промывочные, используемые в фотографии; сканеры [оборудование для обработки информации]; смарт-карточки; телевизоры; телефоны переносные; трубки телефонные; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации]; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников; устройства для обработки информации; устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников; устройства для резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства фотокопировальные [фотографические, электростатические, тепловые]; утюги электрические; фотоаппараты;

11 класс МКТУ - аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; аппараты водонагревательные; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха; аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты сушильные; аппараты сушильные для фруктов; вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые [электрические]; водонагреватели; воздухонагреватели;

воздухоочистители для кухонь; газогенераторы [установки]; калориферы; камеры холодильные; камины комнатные; кастрюли-скороварки, котлы для приготовления пищи под давлением, электрические; ковры с электрообогревом; кондиционеры; кофеварки электрические; мангалы; машины для выпечки хлеба; муфты для ног электрические; нагреватели бутылок с сосками для детского питания (электрические); нагреватели для ванн; нагреватели для утюгов; нагреватели погружаемые; оборудование и установки холодильные; одеяла с электрообогревом; парогенераторы [за исключением частей машин]; пастеризаторы; перколяторы для кофе электрические; печи [за исключением лабораторных]; печи [отопительные приборы]; печи для хлебобулочных изделий; печи микроволновые [для приготовления пищи]; плиты [пластины] для отопления; плиты кухонные; плиты кухонные [печи]; подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом [за исключением используемых в медицинских целях]; посуда электрическая для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы для обжаривания кухонные; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы нагревательные кухонные; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы с сухим паром для ухода за лицом; приспособления для подогрева блюд; приспособления для приготовления йогурта электрические; приспособления с вертелом для жарки мяса; радиаторы для отопления; радиаторы электрические; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; теплообменники; тостеры для хлеба; установки для кондиционирования воздуха; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для очистки воды; установки установки для производства пара; установки для фильтрования воздуха; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; установки отопительные; устройства для охлаждения воздуха; фильтры бытовых или промышленных установок; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для кофе электрические; фильтры для питьевой воды; фонари; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари осветительные;

фритюрницы электрические; холодильники; чайники электрические; шкафы вытяжные; шкафы холодильные; шкафы-ледники;

21 класс МКТУ - вафельницы; доски гладильные; емкости термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; жаровни; задвижки для крышек кастрюль; замша для чистки; кастрюли; кофеварки неэлектрические; кофейники неэлектрические; кофемолки ручные; ложки для перемешивания [кухонная утварь]; ложки разливальные; лопатки [столовые принадлежности]; лопатки для тортов; лопаточки [кухонная утварь]; масленки; машинки для изготовления лапши [ручные инструменты]; мельницы для перца ручные; мешки изотермические; мешочки шприцевальные кондитерские; мочалки металлические для чистки кухонной посуды мыльницы; мышеловки; наборы кухонной посуды; ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности]; ножи для теста; перчатки для домашнего хозяйства; перчатки для полирования; подогреватели бутылок с сосками для детского питания; подставки для ножей [для сервировки стола]; подставки для утюгов; подставки для яиц; подставки под рашперы; подушечки абразивные кухонные; подушечки для чистки; поилки; порошок стеклянный для украшений; посуда глиняная; посуда для варки пищи; посуда для обработки пищевых продуктов под давлением; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая [за исключением ножей, вилок и ложек]; посуда фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная; предметы домашней утвари для косметики; предметы домашней утвари туалетные; прессы гладильные для брюк; приборы для растительного масла и уксуса; приборы для специй; принадлежности для снятия грима [неэлектрические]; приспособления бытовые, содержащие теплообменные текучие среды, для охлаждения пищевых продуктов; приспособления для выщачи туалетной бумаги; приспособления для натирки воском; приспособления для открывания бутылок; сбивалки; сбивалки бытовые; ситечки чайные; скороварки; соковыжималки бытовые; терки [бытовая утварь]; термосы; устройства для размалывания; утварь бытовая; утварь кухонная; утварь кухонная для приготовления пищи; фильтры бытовые; фильтры для кофе; формы [кухонная утварь]; фритюрницы неэлектрические; чайники заварочные; чайники неэлектрические; чашки; чехлы для гладильных досок;

35 класс МКТУ - услуги 35 класса МКТУ в отношении сохраненных товаров 07, 08, 09, 11, и 21 класса МКТУ, то есть не связанных с товарами бытовой техники и предметами

домашней утвари для домашнего хозяйства, указанными в перечне 07, 08, 09, 11, и 21 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

К возражению были приложены следующие документы:

1. распечатка с сайта РОСПАТЕНТа товарного знака №486576 на 17 листах;
2. распечатка с сайта РОСПАТЕНТа товарного знака №437592 на 3 листах;
3. решение Арбитражного суда города Москвы от 17.07.2013 г. по делу №А40-27622/13 (распечатка с сайта суда) на 4 листах;
4. решение Арбитражного суда города Москвы от 20 июня 2012 г. по делу №А40-37701/12-5-343;
5. постановление Девятого Арбитражного апелляционного суда от 24.09.2012 г. по делу №А40-37701/12-5-343;
6. постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 07.12.2012 г.;
7. определение Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 27.03.2013 г. №ВАС-3082/13 (распечатки с сайта суда) на 27 листах;
8. решение Арбитражного суда города Москвы от 06.12.2012 по делу №А40-95272/12-117-908 (распечатка с сайта суда) на 4 листах;
9. заключение коллегии палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения возражения, поданное Штадлер Форм Актиенгеселлшафт против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №437592 от 27.02.2012 (распечатка с сайта РОСПАТЕНТа) на 11 листах;
10. решение Арбитражного суда города Москвы от 20.11.2012 г. по делу №А40-6523,12-5-59 (распечатка с сайта суда) на 6 листах.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- решением Роспатента от 12.05.2014 правовая охрана товарного знака «STANLER» по свидетельству №437592 признана недействительной полностью;
- компания Штадлер Форм Актиенгеселлшафт является известным производителем бытовой техники и товаров для дома, маркируемых оспариваемым товарным знаком;
- оспариваемый товарный знак полностью воспроизводит отличительную часть фирменного наименования правообладателя и охраняется в стране происхождения, Швейцарии, и в многочисленных зарубежных странах;

- по заявлению компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт Федеральной антимонопольной службой вынесено решение по делу №1-14/128/00-08-12 от 24.05.2013 о нарушении антимонопольного законодательства и признании действий компании Ваказим Пропетиз Лимитед, связанных с приобретением и использованием исключительных прав на товарные знаки «STAHLER» по свидетельствам №№437591, 437592, актом недобросовестной конкуренции;

- на основании решения Федеральной антимонопольной службы по делу №1-14/128/00-08-12 от 24.05.2013 правообладатель обратился в Роспатент с возражениями против предоставления правовой охраны товарным знакам «STAHLER» по свидетельствам №№437591, 437592, по результатам рассмотрения возражений правовая охрана указанных товарных знаков была признана недействительной полностью.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 14.08.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №486576.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №486576 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пунктом 3 (1) 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 пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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.

В соответствии с пунктом 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 по свидетельству №486576 является словесным «Stadler Form», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 08, 09, 11, 21 и 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №437592 является словесным «STAHLER», выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №486576 произведена с нарушением положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Сходство оспариваемого товарного знака «Stadler Form» и противопоставленного товарного знака «STAHLER» установлено судами. Так, из решения Арбитражного суда города Москвы, подтвержденного Девятым арбитражным апелляционным судом и Федеральным арбитражным судом московского округа в соответствующих решениях и постановлениях по делу №А40-37701/12-5-343, следует, что обозначение «STAHLER» по

свидетельству №437592 и «Stadler Form» по международной регистрации №1020396 являются сходными до степени смешения, а поскольку знак по международной регистрации №1020396 (правообладателем которого является правообладатель оспариваемого товарного знака) является тождественным с оспариваемым товарным знаком, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №437592.

Кроме того, анализ части товаров 07, 08, 09, 11, 21 классов МКТУ и связанных с ними услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака МКТУ и товаров 11 класса МКТУ товарного знака №437592 показал следующее.

Анализируемые товары и услуги относятся к одной и той же сфере деятельности по производству бытовой техники и предметов домашней утвари, имеют одинаковые условия производства, хранения и сбыта, являются товарами широкого потребления, совместно встречаются в магазинах; имеют один круг потребителей.

Однако, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №437592 признана недействительной полностью. Основанием является решение Роспатента от 12.05.2014, в связи с чем, противопоставленный товарный знак не может служить основанием для оспаривания регистрации товарного знака по свидетельству №486576 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №486576 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №486576 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, поскольку не несет в себе информации относительно его изготовителя.

Способность введения потребителей в заблуждение, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и его изготовителе. Такая способность может возникнуть в результате ассоциаций с иным производителем или свойством товара, основанных на предшествующем опыте.

Согласно судебным актам по делу №А40-37701/12-5-343 суды приняли во внимание то, что словесные элементы «Stadler Form» и «STAHLER» обладают для рядового потребителя общей зрительной ассоциацией, и то обстоятельство, что Ваказим Пропертиз Лимитед и Штадлер Форм Актиенгеселлшафт осуществляют деятельность в одном сегменте рынка, может привести к возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание следующее.

По результатам рассмотрения заявления компании Штадлер Форм Актиенгеселлшафт Федеральной антимонопольной службой России принято решение от 23.05.2013 по делу № 1-14-128/00-08-12 о признании действия компании Ваказим Пропертиз Лимитед, связанных с приобретением и использованием исключительных прав на комбинированный товарный знак со словесным элементом «STAHLER» по свидетельству № 437592, актом недобросовестной конкуренции в соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Арбитражный суд города Москвы своим решением от 27.09.2013 г. по делу № А40-76177/2013 признал незаконным решение ФАС России по делу № 1-14-128/00-08-12 от 24.05.2013 г.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.01.2014 г. указанное решение суда первой инстанции отменено. В удовлетворении заявления Ваказим Пропертиз Лимитед о признании незаконным решения ФАС России от 24.05.2013 г. о нарушении антимонопольного законодательства отказано.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП) от 01.04.2014 г. постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.01.2014 г. по делу № А40-76177/2013 оставлено без изменения, кассационная жалоба компании Ваказим Пропертиз Лимитед – без удовлетворения.

Своим постановлением СИП подтвердил обоснованность вывода суда апелляционной инстанции о том, что Ваказим Пропертиз Лимитед при приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 437592 не стремился к приобретению средств индивидуализации для вводимой в гражданский оборот продукции, а имел целью недопущение на соответствующий рынок товаров Российской Федерации продукции третьего лица и полный запрет на ее реализацию на территории Российской Федерации, что квалифицировано как акт недобросовестной конкуренции.

В связи с этим, на основании решения Роспатента от 12.05.2014 правовая охрана товарного знака по свидетельству №437592 признана недействительной полностью.

С учетом установленных выше фактов о незаконном приобретении и использовании исключительных прав на товарный знак по свидетельству №437592 и отсутствии стремления к добросовестному введению в гражданский оборот продукции, маркированной товарным знаком «STANLER», основания для вывода о способности введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров отсутствуют.

С учетом вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №486576 противоречит требованиям пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительными.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.08.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №486576.