

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 13.08.2019, поданное компанией «Роберт Бош ГмбХ», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 690541, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2017736056, поданной 01.09.2017, зарегистрирован 09.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 690541 на имя «Виллерой унд Бох АГ», Саруферштрассе 14/18, Д-66693 Меттлах, Германия (далее – правообладатель) в отношении товаров 08, 11, 21, 24 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак **Villeroy & Boch** является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 13.08.2019 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 13.08.2019, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак [1] является сходным до степени смешения со знаками, исключительные права на которые принадлежат лицу, подавшему возражение:

- «**Bosch**» [2] по международной регистрации № 265704 с приоритетом от 14.02.1963 (срок действия регистрации продлен до 14.02.2023), правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 26 классов МКТУ;



- [3] по международной регистрации № 427419 с конвенционным приоритетом от 30.06.1976 (срок действия регистрации продлен до 16.12.2026), правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 04, 07, 09, 11, 12, 17, 20, 21 классов МКТУ;

- «**Bosch**» [4] по международной регистрации № 675705 с приоритетом от 14.12.1996 (срок действия регистрации продлен до 14.12.2026), правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 09, 11, 12, 20, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ;

- **BOSCH** [5] по международной регистрации № 313466 с приоритетом от 18.05.1966 (срок действия регистрации продлен до 18.05.2026), правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 21 классов МКТУ;

- «**Bosch**» [6] по международной регистрации № 313461 с приоритетом от 18.05.1966 (срок действия регистрации продлен до 18.05.2026), правовая охрана которого действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28 классов МКТУ;

BOSCH

- [7] по свидетельству № 39873 с приоритетом от 04.08.1969 (срок действия регистрации продлен до 04.08.2029), правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 09, 11, 12 классов МКТУ;

- словесный элемент «Bosch» оспариваемого товарного знака [1] является сходным до степени смешения с товарными знаками [2-7], включающими элемент «BOSCH». Сравнимые знаки [1] и [2-7] содержат одинаковые начальные «BO-» и конечные «-SH» буквы, что обеспечивает сходное общее зрительное впечатление. Словесный элемент в противопоставленных товарных знаках [2-7] состоит из пяти букв «BOSCH», что соответствует трем звукам «БОШ». Словесный элемент «Bosch» в оспариваемом знаке [1] состоит из четырех букв, что соответствует трем звукам «БОШ». Таким образом, сравниваемые элементы «BOSCH» / «Bosch» являются фонетически сходными. Анализ семантического сходства сравниваемых словесных элементов не представляется возможным провести из-за отсутствия смыслового значения элементов «BOSCH» и «BOCH»;

- необходимо учесть широкую известность товарных знаков «BOSCH», а также то, что правообладателем противопоставленных товарных знаков [2-7] является международная корпорация, являющаяся мировым лидером для производства товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2-7]. Данные товары пользуются мировой известностью, в том числе и на территории Российской Федерации;

- лицо, подавшее возражение, указывает на однородность товаров, указанных в перечнях сравниваемых товарных знаков [1] и [2-7];

- при маркировке однородных товаров 08, 11, 21, 24 классов МКТУ сходными товарными знаками у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров к товарам, произведенным лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 690541 [1] в отношении всех товаров 08, 11, 21, 24 классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем 13.08.2019 возражении, представил отзыв по его мотивам, а также дополнения к нему, основные доводы которых сведены к следующему:

- возражение подано от «Роберт Бош ГмбХ», Штутгарт, Германия (сведения о полном адресе в возражении отсутствуют), тогда как правообладателем

противопоставленных знаков [2-7] является «Robert Bosch GmbH», Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen, Германия;

- лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче возражения;
- оспариваемый товарный знак [1] «Villeroy & Boch» и противопоставленные товарные знаки «BOSCH» [2-7] имеют достаточные различия, позволяющие потребителям отличать товары, маркируемые сравниваемыми знаками;
- в оспариваемом товарном знаке [1] словесные элементы «Villeroy» и «Boch», объединены амперсандом, образуют словосочетание, которое произносится как «Виллерой энд Бох» и включает фамилию одного из основателей;
- словесный элемент противопоставленных товарных знаков [2-7] «BOSCH», представляет собой одно слово, которое транслитерируется как «БОСЧ» и произносится как «БОШ»;
- анализ товарного знака [1] и словесного элемента товарных знаков «BOSCH» [2-7] показывает, что они имеют существенные различия по фонетическому критерию (различное количество слогов: пяти слогов в трех словах и один единственный слог; отсутствие сходства звучания начальных частей обозначений (с которых начинается произношение знаков), различие в составе гласных, различие в составе согласных, отсутствие совпадающих частей обозначений, различное расположение звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу);
- выводы лица, подавшего возражение, о фонетическом сходстве сравниваемых товарных знаков, основаны на неверном толковании транскрипции слов и произношении оспариваемого товарного знака [1];
- детального анализа однородности сравниваемых товаров материалы возражения не содержат;
- рассматриваемые знаки [1] и [2-7] имеют существенные различия по следующим признакам графического сходства: зрительное впечатление; расположение букв по отношению друг к другу в пространственном расположении; графическое написание с учетом характера букв (заглавные буквы в случае противопоставленных товарных знаков «BOSCH» и сочетание строчных и заглавных букв в случае оспариваемого товарного знака);

- оспариваемый товарный знак [1] представляет собой объединение словесных элементов «Villerooy» и «Boch», являющихся фамилиями основателей компании, не имеет перевода на русский язык с какого-либо распространенного иностранного языка и может восприниматься как имя собственное. Словесный элемент противопоставленных товарных знаков [2-7], по всей видимости, также является фамилией основателя компании. Таким образом, рассматриваемые знаки не имеют признаков сходства по семантическому критерию;

- правообладатель является владельцем ряда национальных товарных знаков и международных регистраций со словесным элементом «Villerooy & Boch», которым в период с 1992 по 2019 годы неоднократно предоставлялась правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 08, 11, 21, 24 классов МКТУ: знак «Villerooy & Boch» по международной регистрации № 586592 с приоритетом от 02 марта 1992 года; знак «Villerooy & Boch» по международной регистрации № 761539 с приоритетом от 27 сентября 2000 года; знак «Villerooy & Boch» по международной регистрации № 697397 с приоритетом от 29 января 1998 года; знак «Villerooy & Boch» по международной регистрации № 758823 с приоритетом от 29 января 1998 года; знак «The House of Villerooy & Boch» по международной регистрации № 713533 с приоритетом от 06 мая 1999 года; знак «The House of Villerooy & Boch 1748» по свидетельству № 225414 с приоритетом от 24 марта 1999 года; товарный знак «VILLEROY & BOCH» по свидетельству № 458472 с приоритетом от 18 февраля 2010 года и т.д.;

- в период с 1992 по 2019 годы обозначения «Villerooy & Boch» и «BOSCH» не признавались экспертизой сходными до степени смешения;

- правообладатель является транснациональной компанией с головным офисом в городе Метлах в Германии, основной деятельностью которой является производство керамики. Компания представлена в 125 странах мира (включая Российскую Федерацию);

- сферами деятельности лица, подавшего возражение, являются решения для мобильности (автоматизация, электрификация и интернет-технологии), потребительские товары (электроинструменты для строительной отрасли,

промышленности и домашнего пользования, оснастка, садовая и измерительная техника), промышленные технологии, строительные технологии и энергетика;

- принимая во внимание широкую известность правообладателя и лица, подавшего возражение, различия в сферах деятельности компаний отсутствуют предпосылки для возникновения смешения между оспариваемым товарным знаком [1] и противопоставленными товарными знаками [2-7];

- доводы о мировой известности товаров, маркируемых противопоставленными товарными знаками [2-7], не подтверждены документально;

- правообладатель также является широко известной транснациональной компанией, имеющей как представительство на территории Российской Федерации, так и широкую сеть официальных дилеров.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие документы:

- распечатки из Международного реестра товарных знаков, опубликованного на сайте www.wipo.int, в отношении знаков по международным регистрациям №№ 586592, 697397, 713533, 758823, 761539, распечатки из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в отношении свидетельств №№ 225414, 458472 - [8];

- сведения о «Villeroy & Boch» с сайта wikipedia.org - [9];

- сведения о «Robert Bosch GmbH» с сайта wikipedia.org - [10].

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.

Правообладателем затронут вопрос заинтересованности лица, подавшего возражение, поскольку часть противопоставленных товарных знаков [2-6] в адресе содержит указание на город Герлинген, в то время как в возражении фигурирует город Штуттгарт. Лицо, подавшее возражение, в обоснование своей позиции на заседании коллегии устно пояснило, что данные разночтения не могут привести к отсутствию заинтересованности в подаче настоящего возражения по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как речь идет об одном и том же лице. Изменения

относительно города лицо, подавшее возражение, не успело своевременно внести в адрес. Кроме того, согласно данным Госреестра сведения о противопоставленном знаке [7] содержат указание на город Штуттгарт. Таким образом, подача возражения была осуществлена компанией «Роберт Бош ГмбХ», Германия являющейся правообладателем исключительного права на товарные знаки [2-7]. Факт наличия «старшего» исключительного права лица, подавшего возражение, иллюстрирует его заинтересованность в подаче данного возражения в отношении испрашиваемого объема притязаний при оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака [1] по сходству. Опровергающих документов в отношении отсутствия заинтересованности лица, подавшего возражение, правообладателем представлено не было.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 13.08.2019, коллегия установила следующее.

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.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 690541 в отношении товаров 08, 11, 21, 24 классов МКТУ была осуществлена 09.01.2019. Подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

С учетом даты приоритета (01.09.2017) оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

Оспариваемый товарный знак **Villeroy & Boch** [1] по свидетельству № 690541 с приоритетом от 01.09.2017 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Правовая охрана товарному

знаку [1] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 08, 11, 21, 24 классов МКТУ, указанных в перечне.

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

Противопоставленный знак «**Bosch**» [2] по международной регистрации № 265704 с приоритетом от 14.02.1963 (срок действия регистрации продлен до 14.02.2023) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку [2] на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 20, 21, 26 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.



Противопоставленный знак [3] по международной регистрации № 427419 с конвенционным приоритетом от 30.06.1976 (срок действия регистрации продлен до 16.12.2026) является комбинированным, словесный элемент «bosch» выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку [3] на территории Российской Федерации в отношении товаров 04, 07, 09, 11, 12, 17, 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный знак «**Bosch**» [4] по международной регистрации № 675705 с приоритетом от 14.12.1996 (срок действия регистрации продлен до 14.12.2026) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку [4] на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 09, 11, 12, 20, услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный знак **BOSCH** [5] по международной регистрации № 313466 с приоритетом от 18.05.1966 (срок действия регистрации продлен до 18.05.2026) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку [5] на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 08, 09, 11, 21 классов МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный знак «**Bosch**» [6] по международной регистрации № 313461 с приоритетом от 18.05.1966 (срок действия регистрации продлен до 18.05.2026) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку [6] на территории Российской Федерации в отношении товаров 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28 классов МКТУ, указанных в перечне.

BOSCH

Противопоставленный знак [7] по свидетельству № 39873 с приоритетом от 04.08.1969 (срок действия регистрации продлен до 04.08.2029) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [7] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 07, 09, 11, 12 классов МКТУ.

Как известно, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного решения и др.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2-7] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак [1] имеет фонетические отличия от противопоставленных товарных знаков [2-7], заключающиеся в наличии и произношении слова «Villero» (произносится «Виллерой»), а также элемента «&» (амперсанд), который заменяет собой союз «и».

Сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства оспариваемого знака [1] и противопоставленных знаков [2-7] не представляется возможным в силу отсутствия лексического значения у сравниваемых словесных элементов «Villero & Voch» / «Bosch».

Визуально сравниваемые знаки [1] и [2] производят различное зрительное впечатление. Так, оспариваемый товарный знак [1] включает два словесных элемента и амперсанд между ними. Противопоставленные знаки [2;4-7] содержат одно слово. Противопоставленный знак [3] включает словесный элемент «bosch»,

размещенный на фоне белого многоугольника, включенного в черный квадрат, вверху которого размещена эмблема. В связи с чем, визуальные образы, производимые сравниваемыми знаками, различны.

С учетом проведенного анализа коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков [1] и [2-7] в целом.

Указанное обуславливает отсутствие ассоциирования сравниваемых товарных знаков [1] и [2-7] друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства.

Сравнение перечней товаров 08, 11, 21, 24 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам [1] и [2-7] с целью определения их однородности, показало следующее.

Товары 08 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2,5,6] имеют отношение к ручным инструментам, имеют общее назначение (для осуществления соответствующих работ посредством инструмента и т.д.) и круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Товары 11 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2-7] либо идентичны (например, «приборы нагревательные; приборы для вентиляции, сушки; приборы осветительные»), либо соотносятся как род (вид) («оборудование световое»; «оборудование теплотехническое»; «установки и приборы для охлаждения»; «оборудование для получения и поддержания огня»; «оборудование для приготовления и обработки пищевых продуктов и его принадлежности»; «оборудование для сушки»; «оборудование для очистки и дезинфекции»; «оборудование для очистки и кондиционирования воздуха»; «оборудование санитарно-техническое и его принадлежности»; «оборудование и приборы водно-паро-газовые и принадлежности для них»), имеют общее назначение (для освещения, охлаждения, нагрева, приготовления пищи и т.д.) и круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Товары 21 класса МКТУ, указанные в перечнях оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3,5,6] либо идентичны (например,

«утварь бытовая; расчески; губки; щетки»), либо соотносятся как род (вид) («утварь и аксессуары кухонные»; «оборудование для изготовления, обработки и переработки пищевых продуктов», «оборудование для уборки, чистки и полирования», «принадлежности домашнего обихода»), имеют общее назначение (для использования в бытовых целях и т.д.), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Перечень товаров 24 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] включает «текстиль и текстильные изделия, не включенные в другие классы; покрывала для кровати и стола; белье постельное; белье купальное [за исключением одежды]; белье постельное и одеяла; наволочки; чехлы для диванных подушек; покрытия для мебели пластмассовые; занавеси для душа текстильные или пластмассовые; занавеси текстильные или пластмассовые; подхваты для занавесей текстильные; полотенца, относящиеся к 24 классу; белье для домашнего хозяйства; поддонники [столовое белье]; материалы для обивки мебели текстильные; салфетки под приборы текстильные; покрывала постельные; дорожки для столов; скатерти, за исключением бумажных; белье столовое, за исключением бумажного; чехлы для крышек туалетов тканевые; клеёнки; материалы драпировочные для стен текстильные; салфетки столовые текстильные; платки носовые из текстильных материалов; наматрасники; пледы дорожные; полотенца текстильные». Перечень товаров 24 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [6] включает «ткани, трикотажные ткани, войлок; сырье и полуобработанные материалы для изготовления бумаги». Таким образом, оспариваемые товары 24 класса МКТУ представляют собой текстильные изделия, сделанные из тканей, трикотажных материалов, которые присутствуют в перечне противопоставленного знака [6], что свидетельствует об их однородности.

Учитывая отсутствие сходства, однородные товары 08, 11, 21, 24 классов МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2-7], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого товарного знака [1] произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Коллегией также приняты во внимание товарные знаки правообладателя, содержащие словесный элемент «Villeroy & Boch»: знак «Villeroy & Boch» по международной регистрации № 586592 с приоритетом от 02.03.1992 года; знак «Villeroy & Boch» по международной регистрации № 761539 с приоритетом от 27.09.2000 года; знак «Villeroy & Boch» по международной регистрации № 697397 с приоритетом от 29.01.1998 года; знак «Villeroy & Boch» по международной регистрации № 758823 с приоритетом от 29.01.1998 года; знак «The House of Villeroy & Boch» по международной регистрации № 713533 с приоритетом от



06.05.1999 года; знак по свидетельству № 225414 с приоритетом

VILLEROY & BOCH

от 24.03.1999 года; товарный знак по свидетельству № 458472 с приоритетом от 18.02.2010 года [8].

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 690541.