



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 14.12.2017 возражение, поданное ООО «АСТ-инокс», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016739860, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке №2016739860 с приоритетом от 25.10.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 09 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.09.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что регистрация заявленного обозначения «  » в качестве товарного знака на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно

производителя товаров, поскольку согласно общедоступным сведениям, размещенным в информационной сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит обозначение «Vorel», используемое польской компанией TOYA S.A. (Soltysowicka 13-15 51-168 Wroclaw) для маркировки товаров, однородных заявленным (см. <http://yato.com>, <http://yato.com/produkty/vorel/?marka=vorel>, <https://shate-m.ru/Brand/Item/360>, <http://www.shiptools.ru/index.php?productID=2953>, <http://profitoolinfo.ru/ru/brands/2967>).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным



знаком «VAREL» (свидетельство №362498 с приоритетом от 16.06.2007), зарегистрированным в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ (например, «головки буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; дрели ручные электрические; перфораторы бурильные) на имя компании Варел Интернешнл Инд., Л.П., партнерство с ограниченной ответственностью штата Делавэр 1434 Паттон, Свит 106, Карроллтон, штат Техас 75007, США.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- доводы, изложенные в решении Роспатента, не основаны на какой-либо достоверной информации, позволяющей сделать вывод о том, что спорное обозначение ассоциируется у среднего российского потребителя с компанией «ТОYA S.A», а, следовательно, обозначение по заявке №2016739860 не может быть признано вводящим в заблуждение относительно изготовителя товара;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №362498 не являются сходными до степени смешения в силу отсутствия между ними фонетического, визуального, семантического сходства, а товары 07 класса МКТУ, приведенные в их перечнях, не являются однородными (за исключением товара «головки буровые [детали машин]» заявленного обозначения).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016739860 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлена распечатка с сайта [yato.com](http://yato.com).

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (25.10.2016) поступления заявки №2016739860 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Административный регламент предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №483, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38712 (далее – Регламент) и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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 его изготовителя.

Как следует из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Исходя из требований пункта 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).


Заявленное обозначение «  » по заявке №2016739860 с приоритетом от 25.10.2016 является комбинированным, включает в свой состав словесный

элемент «VOREL», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде абстрактной геометрической фигуры. Правовая охрана товарного знака испрашивается в желтом и черном цветовом сочетании в отношении товаров 07, 08, 09 классов МКТУ.


Согласно приведенным в решении Роспатента от 29.09.2017 сведениям из сети Интернет (см. <http://yato.com>, <http://yato.com/produkty/vorel/?marka=vorel>, <https://shate-m.ru/Brand/Item/360>, <http://www.shiptools.ru/index.php?productID=2953>, <http://profitoolinfo.ru/ru/brands/2967>) заявленное обозначение «» воспроизводит обозначение, используемое для индивидуализации различных ручных и электроинструментов польской компании TOYA S.A.


Широкий перечень ручных и электроинструментов, а также защитного снаряжения для строительных работ (таких как, например, шлемы, респираторы), выпускаемых указанным польским производителем под обозначением «», соотносятся как род/вид с заявленными товарами 07, 08, 09 классов МКТУ, представляющими собой разнообразные инструменты и сопутствующие товары для ремонтных и строительных работ, характеризуются одинаковым назначением (товары предназначены для ремонтных и строительных работ) и каналами сбыта (строительные магазины, рынки, Интернет-магазины).


На дату проведения заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения в сети Интернет была представлена не только информация с вышеуказанных сайтов, но из иных Интернет-ресурсов. Например, сведения из Интернет-источника [http://otzovik.com/reviews\\_3693405.html](http://otzovik.com/reviews_3693405.html), на котором публикуются отзывы потребителей о товарах (услугах) различных производителей, свидетельствуют о том, что до даты подачи заявки №2016739860 потребителям были известны инструменты под обозначением «Vorel» производства Польши.

На сайте <http://yato.com/?lang=ru>, имеющем русифицированную версию, приводится информация о компании TOYA S.A., а также о разработки брендов компании, один из которых – «VOREL», появился в 2003 году. На сайте приводится информация о том, что обозначение «», полностью совпадающее с

заявленным обозначением, используется для маркировки широкого спектра строительных, измерительных инструментов, электроинструментов и автомобильных аксессуаров.


Сведения об инструментах и строительных аксессуарах «» представлены также на сайтах <https://bigpack.ru/catalog>, <http://shiptools.ru>, <http://ozon.ru> и др., т.е. инструменты под этим обозначением польского производства распространяются на территории Российской Федерации через различных представителей.

Существование этой информации в общедоступном источнике информации приводит к возможности возникновения в сознании потребителя ассоциативной связи между заявленным обозначением и производителем товара из Польши, которая возникла до даты приоритета заявленного обозначения по заявке №2016739860, поданного на регистрацию в качестве товарного знака российской компанией - ООО «АСТ-инокс». Каких-либо документов о том, что обозначение «» в сознании российского потребителя связано с таким производителем как ООО «АСТ-инокс», а не с польской компанией TOYA S.A., поступившее возражение не содержит.

В этой связи имеются основания для вывода о том, что заявленное обозначение «» способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, согласно доводам, изложенным в решении Роспатента от 29.09.2017, препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является его несоответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса по причине сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ с



товарным знаком «» по свидетельству №362498, принадлежащим компании Варел Интернешнл Инд., Л.П., США.



Противопоставленный товарный знак «VAREL» по свидетельству №362498 с приоритетом от 16.06.2007 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде круга, на фоне которого расположена стилизованная буква «V» и несколько расходящихся в разные лучей, а также словесные элементы «VAREL» и «INTERNATIONAL», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «INTERNATIONAL» выполнен мелким шрифтом, указан в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ «буровое оборудование, а именно буровые коронки, буровые головки, бурильные сверла, буровые долота и буровые инструменты для горных работ, добычи полезных ископаемых, строительства, разведки месторождений и добычи нефти и газа, все вышеперечисленные товары, предназначенные для использования с бурильными машинами, буровым оборудованием, буровыми станками и сверлильными устройствами».

Вышеприведенные товары 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака соотносятся как род/вид с такими товарами 07 класса МКТУ заявленного обозначения как «головки буровые [детали машин]; головки сверлильные [детали машин]; дрели ручные электрические; перфораторы бурильные». Сопоставляемые товары характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей, что предопределяет вывод о совместном существовании этих товаров в гражданском обороте.

В свою очередь сопоставительный анализ сравниваемых комбинированных

обозначений «  » и «  » на предмет их сходства показал следующее.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как



правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

В данном случае, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают словесные элементы «VOREL» и «VAREL», являющиеся изобретенными словами. В отличие от неохраноспособного элемента «INTERNATIONAL» в составе противопоставленного товарного знака индивидуализирующие словесные элементы «VOREL» и «VAREL» выполняют индивидуализирующую функцию в сравниваемых обозначениях, акцентируя на себе внимание потребителя в первую очередь. Указанные словесные элементы характеризуются тождеством состава согласных букв/звуков, близостью состава гласных, имеют одинаковое число слогов и ударение, что обуславливает вывод об их фонетическом сходстве. Выполнение этих словесных элементов буквами одного и того же алфавита усиливает их ассоциирование друг с другом.

Что касается семантического критерия сходства, то в данном случае он имеет второстепенное значение в силу отсутствия смыслового значения у слов «VOREL» и «VAREL», и именно фонетическое и графическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для вывода о неправомерности приведенных в решении Роспатента от 29.09.2017 доводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов

3 и 6 статьи 1483 Кодекса, что исключает возможность для удовлетворения возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 29.09.2017.**