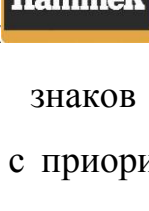


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 05.06.2019, поданное АО «ЭКО-Балт», Ленинградская обл., р-н Всеволожский, г.п. Янино-1 (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №709753, при этом установлено следующее.




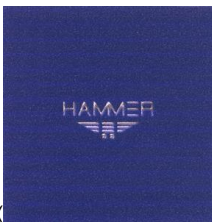
Оспариваемый товарный знак «» был зарегистрирован 23.04.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2018738381 с приоритетом от 06.09.2018 на имя ООО Завод «Краски КВИЛ», г. Белгород (далее – правообладатель) в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 709753 предоставлена в нарушение требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков



«  » по свидетельству №545996 [1] и «  » по свидетельству

№411461 [2], зарегистрированных с более ранним приоритетом на его имя в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ;

- сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим тождеством и визуальным сходством доминирующих словесных элементов «HAMMER» - «HAMMER», поскольку словесный элемент «Mister» обладает слабой различительной способностью, ввиду частого употребления для однородных товаров, при этом некоторые различия сравниваемых обозначений по графическому критерию сходства обозначений (по цветовому и шрифтовому исполнению и по внешней форме изобразительных элементов) играют всего лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом;

- сравниваемые обозначения являются также сходными и по семантическому признаку сходства, поскольку обозначения совпадают по словесному элементу «HAMMER» (в переводе с английского языка означает: «молоток», «молот», «молоточек», «кувалда» (существительное) и «молотковый», «ударный» (прилагательное), на который падает логическое ударение;

- товары 02 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны с товарами 02 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, которые относятся к товарам широкого потребления, что значительно усиливает степень смешения сравниваемых обозначений и товаров, маркированных ими, в глазах потребителей, несмотря на наличия различий, не влияющих на общее зрительное впечатление.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №709753 недействительным в отношении товаров 02 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о товарных знаках №№ 709753, 411461, 545996;
- информация с официального сайта правообладателя <https://www.kvil.ru/>;
- информация о продукции АО «ЭКО-Балт».

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами.

Правообладатель приводит в отзыве анализ сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] – [2], по результатам которого делает вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

По мнению правообладателя, фонетические отличия между сравниваемыми товарными знаками обусловлены различием в количестве слов, слогов и звуков, поскольку оспариваемый товарный знак характеризуется 2 словами, 4 слогами, 12 звуками, противопоставленный товарный знак [1] включает одно слово, состоящее из 2 слогов и 6 звуков, а также дополнительно включает неохранные элементы «3 в 1» и «прямо по ржавчине», которые также необходимо учитывать при проведении сравнения, противопоставленный товарный знак [2] также включает одно слово, состоящее из 2 слогов и 6 звуков, что следует признать существенными различиями.

Правообладатель полагает, что вывод лица, подавшего возражение, о слабой различительной способности словесного элемента «Mister» носит декларативный характер, так как не подтверждается какими-либо доказательствами.

Кроме того, правообладатель отмечает вариативность прочтения словесного элемента оспариваемого товарного знака «Mister Hammer» как «Мистер Хаммер» или «Мистер Хэммер», в зависимости от индивидуальных ассоциаций каждого отдельного потребителя, уровня знания английского языка или личных предпочтений относительно произношения. Так как словесный элемент «mister» указывает на обращение к мужчине, следующий за ним словесный элемент «Hammer» воспринимается потребителем как фамилия, то есть, имя собственное.

Что касается противопоставленных товарных знаков, то, по мнению правообладателя, в силу графических особенностей написания словесного элемента,

потребитель может воспринимать стилистическое выполнение буквы «Е» как разделитель и прочитывать знаки как «НАММ R» («хамм эр», «хэмм ар» и т.п.).

Правообладателем выявлены следующие графические отличия сравниваемых обозначений: разное количество слов в доминирующем словесном элементе; выполнение словесных элементов различными шрифтами, отличными от стандартных, характерное выполнение словесного элемента в противопоставленных товарных знаках; различное цветовое решение обозначений; различное расположение элементов в сравниваемых обозначениях. Поскольку именно общее зрительное впечатление является решающим при решении вопроса о наличии или отсутствии сходства до степени смешения, то правообладатель полагает, что выявленных различий достаточно для того, чтобы сделать вывод об отсутствии сходства обозначений по графическому критерию.

Учитывая, что словесный элемент в оспариваемом товарном знаке образует словосочетание, семантика которого может быть определена как «Мистер Хаммер» или «Мистер Хэммер», т.е. как обращение к мужчине, включающее фамилию, а семантика в противопоставленных товарных знаках определяется переводом словесного элемента «HAMMER» на русский язык как «молоток», «молот», «кувалда», «молотковый» и т.п., правообладатель полагает, что вывод о наличии семантического сходства обозначений не может быть сделан.

Проанализировав перечни товаров 02 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы рассматриваемые товарные знаки, правообладатель соглашается с мнением лица, подавшего возражения, о том, что они являются однородными. Вместе с тем, однородность товаров, ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений, не влечет вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Ссылаясь на обстоятельства, которые снижают вероятность смешения товарных знаков потребителем, правообладатель приводит сведения о своем предприятии, которое входит в ТОП-20 производителей лакокрасочных материалов В России, в частности, представляет справку о предприятии, содержащую ассортиментный портфель завода, сведения о разработке логотипа «Mister Hammer»,

а также этикеток продукции, информацию о длительности использования обозначения для индивидуализации материалов для антикоррозионной защиты и декоративной окраски металла с 2009 года, о географии продаж продукции и мероприятиях по продвижению товаров.

Правообладатель обращает внимание на то, что словесный элемент «HAMMER» включен в состав товарных знаков других производителей товаров 02 класса МКТУ: «ARM & HAMMER» (международные регистрации №№970448, 976851, 1123006); «HAMMERITE» (свидетельства №№155408, 256406, 516752).

Кроме того, среди товаров 02 класса МКТУ может быть выделена как отдельный вид «молотковая краска» или «краска с молотковым эффектом» - краска, которая после нанесения на поверхность выглядит как после множества ударов бойком молотка. В переводе с русского языка на английский словосочетание «молотковая краска» является устойчивым выражением - «hammer paint».

Исходя из указанных фактов правообладатель полагает, что словесный элемент «HAMMER» в отношении товаров 02 класса МКТУ, относящихся к краскам, может быть рассмотрен в качестве элемента, в целом обладающего слабой различительной способностью в том случае, если он не характеризуется какой-либо оригинальной стилистической проработкой (как в случае с противопоставленными товарными знаками) либо качественно иным семантическим значением, приобретённым за счёт включения в словесное обозначение дополнительных слогов и/или слов, как в вышеприведённых примерах и оспариваемом товарном знаке.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №709753.

К отзыву приложены следующие материалы:

- справка о предприятии ООО Завод «Краски КВИЛ» от 27.09.2019;
- справка о бренде Mister Hammer от 27.09.2019;
- приказ генерального директора от 10.12.2009 № 12;
- служебная записка от Шмидт О.Р. к генеральному директору Ковалеву В.В. о согласовании логотипа от 05.10.2010;

- декларация о соответствии от 20.07.2015 № РОСС RU.BU01 .Д00008;
- СТО (Стандарт организации, 2015г.) 54651722-002-2007 «Материалы с молотковым эффектом по ржавчине» с изменениями;
- бренд-паспорт ТМ «Mister Hammer»;
- справка об объёмах выпущенной и реализованной продукции, маркированной обозначением «Mister Hammer», за период 2009-2019гг.;
- справка о географии реализации продукции «Mister Hammer» от 01.10.2019;
- дистрибьюторские договоры, договоры поставки;
- справка о продажах товаров, маркированных товарным знаком «Mister Hammer», в Интернет-магазинах от 01.10.2019;
- договоры на оказание рекламных услуг, изготовление рекламной и полиграфической продукции с приложениями, товарными накладными, актами приема-передачи выполненных работ;
- справка об участии в выставках и мероприятиях от 27.09.2019; договор на оказание услуг по организации участия в выставке; фото выставочного стенда; акт об оказании услуг; приказ генерального директора ООО Завод «Краски КВИЛ» об участии в выставке; отчёт об участии в выставке;
- договор о сотрудничестве в организации экспозиции и представлении ее на выставке в музейно-выставочном центре БГТУ им. В.Г. Шухова, фотоизображения экспозиции, акт сдачи-приемки работы; акт о размещении информации в каталоге предприятий-членов БТПП, макет в каталог ТПП;
- справка о затратах на рекламно-выставочную деятельность за период 2009-2019гг.;
- сведения о молотковой краске, ее свойствах и особенностях из сети Интернет;
- ГОСТ 12034-77 Эмали марок МЛ-165, МЛ-165ПМ и МС-160;
- страница онлайн-переводчика Мультитран.

На заседании коллегии, которое состоялось 11.10.2019, от лица, подавшего возражение, дополнительно были представлены письменные доводы, в связи с отзывом правообладателя оспариваемого товарного знака, в которых со ссылкой на

судебные решения приведены доводы, повторяющие доводы возражения относительно сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.09.2018) оспариваемого товарного знака, 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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 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).

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Mister HammeR», выполненные в две строки шрифтом, близким к стандартному, заглавными и строчными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне прямоугольной плашки черного цвета с окантовкой оранжевого цвета.

Товарный знак охраняется в черном, белом, оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 02 класса МКТУ:

аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; гуммилак; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; картриджи заполненные для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи заполненные пищевой краской для принтеров; копал [смола растительная]; красители; красители ализариновые; красители анилиновые; красители в виде маркеров для реставрации мебели; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для


сливочного масла; красители для шкур; красители из древесины; красители из солода; красители пищевые; краски; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; краски акварельные для творчества; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые; краски масляные для творчества; краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские для клиширования; краски эмалевые; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак асфальтовый; лак черный; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; ленты антикоррозионные; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пасты типографские [чернила]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы; протравы для древесины; протравы для кожи; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антикоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; темпера; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати; фустин [краситель]; чернила пищевые; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты].

Словесные элементы «MISTER HAMMER» образуют словосочетание, состоящее из двух слов английского языка: mister – мистер, господин (ставится перед фамилией или названием должности) и hammer – молоток, молот, ударник, ударять, бить, стучать, взбивать (см. Мюллер В.К. и др. Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996; Яндекс.Словари), в котором логическое ударение падает на слово «HAMMER».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №545996 [1]

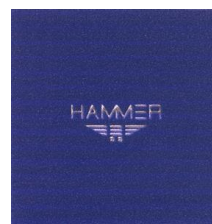


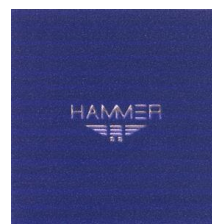
представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «HAMMER», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне плашки неправильной формы черного цвета, нижняя часть которой выполнена прямоугольной, а верхняя имеет выпуклость в виде тупого угла. Плашка выполнена с белой окантовкой. В нижней части композиции расположены неохраняемые элементы «3 в 1» и «прямо по ржавчине». Доминирующее положение в композиции товарного знака занимает словесный элемент «HAMMER», расположенный в верхней части, выделенный более крупным размером шрифта с использованием контрастного белого цвета на черном фоне, в отличие от неохраняемых элементов, выполненных значительно меньшим размером шрифта.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 02 класса МКТУ:

белила [краски, красители]; белила свинцовые; грунтовки; диоксид титана [пигмент]; красители; краски; лаки; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; пигменты; покрытия [краски] для древесины; политуры; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; протравы для древесины; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксаторы [лаки]; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №411461 [2]



представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «HAMMER», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне синего квадрата. Под словесным

элементом расположен изобразительный элемент в виде композиции геометрических фигур (полос) белого цвета.

Доминирующее положение в композиции товарного знака занимает словесный элемент «HAMMER».

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 02 класса МКТУ:

белила [краски, красители]; белила свинцовые; грунтовки; диоксид титана [пигмент]; красители на основе оксидов кобальта; красители; краски; лаки; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; пигменты; покрытия [краски] для древесины; политуры; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксаторы [лаки]; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки].

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] – [2] обусловлено фонетическим (полное фонетическое вхождение в оспариваемый товарный знак) и семантическим тождеством словесных элементов «HAMMER», занимающих доминирующее положение в составе сравниваемых товарных знаков, которые также обладают визуальным сходством, поскольку выполнены заглавными буквами одного алфавита (латинского) белого цвета на темном контрастном (черном и синем) фоне.

Что касается отдельных визуальных отличий, то в данном случае они не имеют решающего значения для общего вывода о сходстве знаков, принимая во внимание доминирующий характер фонетически и семантически тождественных словесных элементов «HAMMER» и незначительную графическую проработку изобразительных элементов, входящих в композицию сравниваемых комбинированных товарных знаков, которые могли бы оказать существенное влияние на общее зрительное впечатление при восприятии знаков.

Анализ товаров 02 класса МКТУ, в отношении которых охраняются сравниваемые товарные знаки, показал их однородность, поскольку они относятся к одним родовым и видовым группам товаров (краски, лаки, масла, красящие вещества и защитные покрытия, включая антикоррозионные покрытия), имеют одинаковое функциональное назначение, круг потребителей и условия реализации,

что правообладателем в отзыве не оспаривается. Кроме того, указанные товары относятся к недорогим товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимательности покупателей к которым снижена, а вероятность смешения увеличена.

Коллегия не может согласиться с утверждением правообладателя о том, что присутствие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «Mister» существенно меняет семантику слова «HAMMER» как обращение к мужчине по фамилии «HAMMER», поскольку для среднего российского потребителя, слабо знакомого с английским языком, товары 02 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми товарными знаками, могут восприниматься как продолжение линейки товаров «HAMMER», при этом сама семантика слова «HAMMER» не изменяется.

Вышеприведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ и, соответственно, сходны до степени смешения.

Коллегия приняла во внимание материалы, представленные правообладателем оспариваемого товарного знака, касающиеся общих сведений о предприятии ООО Завод «КРАСКИ КВИЛ» и об использовании оспариваемого товарного знака для маркировки антикоррозионных покрытий для металла, однако эти сведения не могут опровергнуть вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения.

В силу изложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №452947 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Ссылка правообладателя на товарные знаки и международные регистрации, в которых используются охраняемые словесные элементы «ARM & HAMMER» и «HAMMERITE», не может быть принята во внимание, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в

зависимости от каждого конкретного случая с учетом обстоятельств, определяющих такую возможность.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.06.2019, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №709753 недействительным полностью.