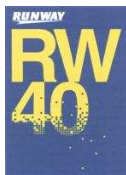


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 05.08.2015 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503406, поданное по поручению компании ВД-40 Мэннюфкчуринг Компани, США (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак  по заявке №2012713798 с приоритетом от 26.04.2012 зарегистрирован 27.12.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр РФ) за №503406 на имя ЗАО «Торговая компания «Поиск», 190068, Санкт-Петербург, Вознесенский пр. 35, литера А в отношении товаров 02, 04 классов МКТУ, указанных в свидетельстве. Впоследствии, в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 08.04.2015 за №РД0170997, право на товарный знак передано компании ДиСиСиЭйч ЛЛСи, 18201 КОЛЛИНЗ АВ., АПТ 5405 САННИ-АЙЛС-БИЧ, ФЛОРИДА 33160, США (далее – правообладатель).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №503406 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- компания ВД-40 Мэньюфекчуриг Компани, основанная в 1953 году, является производителем всемирно известного аэрозольного препарата «WD-40», название которого образовано от выражения «Water Displacement— 40th Attempt» (Вытеснение водой - 40ая попытка), описывающего процесс создания препарата;


- продукция «WD-40» продается в 188 странах мира, и в 2014 году объем продаж составил 383 млн. долларов США;





- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с

товарными знаками  по свидетельству №83796 с приоритетом от 09.02.1988,

WD-40 по свидетельству №355143 с приоритетом от 17.04.2006,  по

свидетельству №149191 с приоритетом от 24.11.1995,  по свидетельству №355394

с приоритетом от 14.03.2007,  по свидетельству №491826 с приоритетом от

19.04.2012,  по свидетельству №489046 с приоритетом от 19.04.2012, принадлежащими лицу, подавшему возражение, в отношении товаров 02, 04 классов МКТУ;

- сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №83796 и №355146 характеризуется наличием фонетического и графического сходства, обусловленного совпадением трех из четырех, входящих в их состав символов: «W», «4», «0»; элемент «RW40» (произносится как «РВ40») оспариваемого товарного знака отличается от «WD-40» (произносится как «ВД40») на 1 букву; буквы выполнены в латинице; буквы выполнены с одинаковым написанием (печатные и заглавные);

- сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными

товарными знаками по свидетельствам №149191, №355394, №491826 обусловлено тем, что они выполнены в идентичном черном, белом, желтом и синем цветовом сочетании;

- сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №489046 определяется сходством доминирующего буквенно-цифрового элемента «WD-40», а также одинаковой цветовой гаммой (черной, белой, желтой и синей) и одинаковым расположением цветов – желтая центральная часть на синем фоне;

- товары, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, являются однородными с товарами противопоставленных товарных знаков, поскольку относятся к категории автомобильной косметики и предназначены для технического обслуживания транспортных и любых технических средств;


- товарные знаки лица, подавшего возражение, приобрели различительную способность благодаря их использованию на рынке России, о чем свидетельствует мониторинг средств массовой информации с 2004 по 2012 гг., и это должно быть принято во внимание помимо определения вопроса сходства серии сопоставляемых знаков;

- препарат «WD-40» лица, подавшего возражение, известен в России десятки лет и имеется практически в каждом доме и почти у каждого автомобилиста, подтверждением чему служит представленный мониторинг СМИ;

- сходство сравниваемых товарных знаков и приобретенная известность продукции лица, подавшего возражение, представляющей собой водоотталкивающее средство по предотвращению коррозии, имеющего много возможностей для бытового использования, обуславливают вывод о способности товарного знака по свидетельству №503406 ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;


- при рассмотрении настоящего спора следует принять во внимание факты, установленные решениями хозяйственных судов Украины, согласно которым официальный импортер (ООО «Торговая компания «Автофаворит») продукции дочерней компании бывшего правообладателя оспариваемого товарного знака (ООО «Торговая компания Поиск Украина») был привлечен к ответственности за



незаконное использование знаков **WD-40** и  (регистрации №15337 и №14778), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, на территории Украины;

- в ходе судебных процессов хозяйственными судами Украины было



установлено, что ввезенная продукция маркирована обозначением , сходным до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими компании ВД-40 Мэнюфкчуринг Компани;

- согласно статье 52 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минская конвенция 1993 г.), участниками которой являются Россия и Украина, вынесенные учреждениями юстиции каждой из Договаривающихся Сторон и вступившие в законную силу решения, не требующие по своему характеру исполнения, признаются на территориях других Договаривающихся Сторон без специального производства;

- в подтверждение своей позиции лицо, подавшее возражение, приводит выдержки из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2006 по делу №3691/06.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503406 недействительным в отношении всех товаров.

К возражению приложены следующие материалы:

- Сведения о товарных знаках по свидетельствам №503406, №83796, №355143, №149191, №355394, №491826, №489046;

- Решение Хозяйственного суда города Киева от 07.12.2011 по делу №12/121 [1];

- Постановление Киевского Апелляционного Суда от 08.02.2012 по делу №12/121 [2];

- Письмо ООО «Торговая компания Поиск Украина» об официальном импортере ООО «Торговая компания «Автофаворит» [3];

- Извлечение из ЕГРЮЛ Государственной Регистрационной службы Украины от 03.07.2014 относительно ООО «Торговая компания Поиск Украина» [4];

- Извлечение из ЕГРЮЛ Государственной Регистрационной службы Украины от 03.07.2014 относительно ООО «Торговая компания «Автофаворит» [5];

- Извлечение из ЕГРЮЛ Государственной Регистрационной службы Украины от 03.07.2014 относительно ООО «Автопоиск» [6];

- Выписка из ЕГРЮЛ Российской Федерации относительно ЗАО «Торговая компания «Поиск» от 14.07.2014 [7];

- Изменения в Уставе ЗАО «Торговая компания «Поиск» от 23.05.2011 [8];

- Распечатки из Реестра товарных знаков Украины сведений о товарных знаках №15337, №14778 [9];

- Мониторинг средств массовой информации [10].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №503406, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на дату проведения заседания коллегии представил свой отзыв в защиту правовой охраны товарного знака и дополнение к нему, основные доводы при этом сводятся к следующему:

- по мнению правообладателя, вывод лица, подавшего возражение, о том, что принадлежащие ему товарные знаки образуют серию, является ошибочным, поскольку в основу серии должен быть положен сильный элемент;

- сочетание букв «WD», не имеющее словесного характера, и цифровой элемент «40», не имеющий характерного графического исполнения, не могут рассматриваться в качестве сильных элементов, отсутствуют в противопоставленных товарных знаках и оригинальные изобразительные элементы;

- сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они не являются сходными до степени смешения;


- оспариваемый товарный знак с элементами «RUNWAY/RW/40» и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №83796, №355143, №489046, включающие элемент «WD-40», отличаются в фонетическом отношении за счет наличия в составе оспариваемого товарного знака индивидуализирующего словесного элемента «RUNWAY», который отчетливо произносится и оказывает


влияние на восприятие обозначения, элемент «W», присутствующий в сравниваемых знаках, находится в разных позициях (в противопоставленных товарных знаках в начальном положении, в оспариваемом товарном знаке – в середине фонетического ряда), цифровой элемент «40» является слабым элементом (в оспариваемом товарном знаке указывает на количественное содержание керосина в составе композиции), систематически повторяется в товарных знаках различных хозяйствующих лиц, причем в большинстве случаев исключен из правовой охраны

Hi-Gear



(товарные знаки по свидетельству №443329, **WORKMATE 40** по



свидетельству №381394, **Z40** по свидетельству №459655,  по

свидетельству №313589,  по свидетельству №313587), поэтому его наличие в сравниваемых обозначениях не может свидетельствовать об их звуковом сходстве в целом;

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №83796, №355143, №489046 производят различное общее зрительное впечатление за счет разного написания и расположения буквенных элементов, шрифтового и композиционного исполнения;

- оспариваемый товарный знак, включающий словесный элемент «RUNWAY», имеющий множество значений в английском языке (подъездной путь, тропа и т.п.) и зарегистрированный в качестве самостоятельного товарного знака по свидетельству №215063, отличается от противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №83796, №355143, №489046 в семантическом отношении;

- косвенным подтверждением правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503406 является тот факт, что на имя разных лиц в отношении товаров 02 и 04 классов МКТУ зарегистрированы товарные знаки, включающие буквенные, цифровые и словесные элементы, а именно, товарные

знаки  по свидетельству №350631,  по свидетельству №522812,



по свидетельству №358477,  по свидетельству №352718,



по свидетельству №191589,  по свидетельству №313589;

- в силу отсутствия сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №83796, №355143, №489046 правообладатель полагает нецелесообразным проводить детальный анализ однородности товаров 02, 04 классов МКТУ, однако, категорически возражает относительно приведенного в возражении довода об однородности товаров «необработанные природные смолы», «листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати» с такими товарами как «покрытия для предохранения от ржавчины и коррозии», «защитные и декоративные покрытия», а также товаров «топливо (в том числе моторные бензины), осветительные материалы, фитили и свечи для освещения» с товарами «смазочные и пропиточные масла»;

- сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №141191, №355394, №491826 показал, что сравниваемые обозначения отличаются внешней формой, не совпадают по наличию симметрии, характеризуются разным смысловым значением (прямоугольник в оспариваемом знаке и аэрозольный баллончик в противопоставленных знаках), отличаются видом и характером самих изображений, цветовой гаммой, следовательно, не являются сходными до степени смешения;

- ввиду изложенного нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, следовательно, экспертиза приняла правильное решение о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку;

- нет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака также и положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку товарный знак сам

по себе не содержит ложных или способных ввести в заблуждение сведений, все элементы, входящие в состав товарного знака, являются фантазийными и не содержат сведений о товаре или его изготовителе, которые не соответствуют действительности;

- правообладатель оспариваемого товарного знака обратился во Всероссийский центр изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ) для проведения социологического опроса мнения потребителей по теме: «Определение мнения респондентов о возможности введения потребителей в заблуждение относительно производителей продукции, маркированной сравниваемыми товарными знаками»;

- по результатам проведенного социологического опроса ВЦИОМ подавляющее число опрошенных респондентов (76,1%) отметили, что не могли бы перепутать товары, сопровождаемые сравниваемыми товарными знаками, при этом респонденты, посчитавшие знаки сходными, пришли к этому выводу из-за наличия в составе знаков элемента «40», имеющего слабую различительную способность;

- точность, надежность и достоверность выводов социологического опроса ВЦИОМ подтверждается Отзывом Лаборатории социологической экспертизы ФГБУ «Институт социологии Российской Академии наук»;

- кроме того, благодаря проведенному социологическому опросу было установлено, что большинство опрошенных респондентов не знают производителей товаров, сопровождаемых сравниваемыми товарными знаками;

- ряд статей представленного лицом, подавшим возражение, мониторинга СМИ повторяют сведения о товаре компании ВД-40 Мэнюфекчуриг Компани, США слово в слово, что свидетельствует не об информированности потенциальных потребителей о товаре, а о рекламном характере данных публикаций, поскольку трудно себе представить, что рядовые потребители в разных регионах страны делятся информацией о товаре, используя полностью совпадающий текст;

- правообладатель не умаляет затраты лица, подавшего возражение, на рекламу своей продукции, однако, приведенные статьи из СМИ не содержат сведений, каким из шести противопоставленных товарных знаков маркировалась описываемая продукция;

- в силу отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков отсутствует угроза их смешения как таковая, а наличие высокой различительной способности у противопоставленных товарных знаков является субъективным мнением лица, подавшего возражение;

- приведенная в возражении ссылка на судебную практику касается иного дела, тем не менее, в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного суда от 18.07.2006 по делу №3691/06 указано на то, что при столкновении двух не идентичных, а схожих знаков для охраны первого товарного знака угроза его смешения с более поздним знаком должна быть установлена судом;

- приведенная в возражении информация о судебных спорах на территории Украины не имеет никакого отношения к рассматриваемому спору;

- лицо, подавшее возражение, делая вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение, исходило исключительно из того, что ранее зарегистрированные на его имя сходные до степени смешения товарные знаки использовались до даты регистрации оспариваемого товарного знака;

- каких-либо доказательств наличия сложившихся у потребителя ассоциаций с конкретным производителем на момент регистрации оспариваемого товарного знака не имелось и не представлено;

- представленные лицом, подавшим возражение, материалы к возражению не должны приниматься коллегией во внимание, поскольку не являются общедоступными сведениями, и не могли быть учтены на момент проведения экспертизы оспариваемого товарного знака.

С учетом изложенного правообладатель считает, что регистрация товарного знака по свидетельству №503406 была произведена без нарушений действующего законодательства, просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

В качестве приложения к отзыву правообладателем представлены следующие материалы:

- Сведения о товарных знаках, включающих буквосочетания и цифровые элементы [11];
- Сведения о регистрации товарного знака «RUNWAY» по свидетельству №215063 [12];
- Словарные сведения о значении слова «RUNWAY» [13];
- Отчет по результатам исследования, проведенного ВЦИОМ в декабре 2015 года [14];
- Отзыв Лаборатории социологической экспертизы ФГБУ «Институт социологии РАН» [15];
- Сведения об участии правообладателя в специализированных выставках и рекламные материалы с информацией о производимой продукции [16];
- Сведения из сети Интернет о различных смазочных материалах, присутствующих на российском рынке, включающих буквенные и цифровые элементы при маркировке [17].

Также необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, после его принятия к рассмотрению, поступили дополнительные материалы:

Необходимо отметить, что лицо, подавшее возражение, ознакомившись с отзывом правообладателя, представило свое мнение относительно приведенных в нем доводов:

- лицо, подавшее возражение, настаивает на наличии у него серии товарных знаков, доминирующими элементами которой являются буквенно-цифровое сочетание «WD-40», композиция, состоящая из синего прямоугольника, на фоне которого размещена желтая эмблема;
- буквенно-цифровое сочетание «WD-40» является оригинальным и не является описательным, для его восприятия требуется домысливание;
- лицо, подавшее возражение, полагает, что сравниваемые знаки сходны до степени смешения за счет использования буквенно-цифрового сочетания и цветовой гаммы, слово «RANWAY» в оспариваемом товарном знаке в силу своего небольшого размера не оказывает существенного влияния на восприятие знаков;

- довод правообладателя об описательности элемента «40», входящего в состав оспариваемого товарного знака, материалами дела не подтверждается;

- приведенные примеры регистраций, включающих в свой состав элемент «40», а также иные буквенно-цифровые элементы, к делу не относятся, а указанные товарные знаки не являются сходными с товарными знаками компании ВД-40 Мэнюфкчуриг Компани, США;

- приведенные в перечне оспариваемого товарного знака товары, в частности, природные смолы, представляющие собой сырье для производства лаков, политуры, клеев, а также листовые, порошкообразные металлы для декоративных целей, имеющие то же назначение, что и декоративные покрытия (украшение), являются однородными товарами;

- сам по себе факт положительного результата экспертизы не свидетельствует о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку, именно с целью исправления ошибки экспертизы было подано настоящее возражение;

- лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение, материалами возражения доказано, что у потребителя может создаться представление о том, что товар (антикоррозионное покрытие), маркированный оспариваемым товарным знаком, произведен компанией ВД-40 Мэнюфкчуриг Компани, США;

- представленный опрос общественного мнения не может быть принят во внимание, так как проведен среди широких слоев населения, а не среди непосредственных потребителей многофункциональных антикоррозионных средств, кроме того при опросе о возможности введения потребителя в заблуждение важно существенное количество людей, считающих товарные знаки близкими, например, 10% и более;

- результаты опроса с простым арифметическим большинством в достаточной степени неопределенны и не дают предложенных правообладателем результатов при применении допустимой для социологических исследований погрешности в 5%;

- необходимость учета допустимой погрешности при оценке социологических исследований приведена в решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.01.2012 по товарному знаку «ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА»;

- с учетом правовой позиции судов, высказанной в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 18.07.2006 по делу №3691/06 (касается товарных знаков «LIVIA» и «NIVEA»), от 25.03.2008 по делу №16747/07 (касается товарного знака «МАЛЬВИНА»), необходимо учитывать степень различительной способности противопоставленного товарного знака, при этом известность товарных знаков компании ВД-40 Мэнюфекчуриг Компани, США подтверждается мониторингом средств массовой информации, который также имеет и рекламный характер, а также проведенным в 2012 году социологическим опросом, показавшим высокую известность бренда «WD-40»;

- является ошибочным толкование правообладателем вывода, изложенного в постановлении Высшего Арбитражного суда РФ от 18.07.2006 по делу №3691/06 относительно возможности установления угрозы смешения сравниваемых обозначений судом, поскольку установление угрозы смешения является прерогативой Федеральной службы по интеллектуальной собственности;

- решение хозяйственных судов Украины по делу №12/121, в том числе и выводы о сходстве товарных знаков, должны учитываться наравне с решениями российских судов, в соответствии с Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 1993 г., участниками которой являются Россия и Украина.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, в процессе рассмотрения возражения также представлялись следующие дополнительные материалы:

- заключение №780 судебной экспертизы объектов интеллектуальной собственности по хозяйственному делу №12/121 от 01.11.2011 [18];

- Отчет о рейдах, проведенных правоохранительными органами в России [19];

- Сведения о компании ВД-40 Мэнюфекчуриг Компани [20];

- Статьи из сети Интернет, касающиеся продукции под обозначением «WD-40» [21];

- Материалы заявки №2012713798 [22];
- Заключение палаты по патентным спорам от 18.01.2012 по товарному знаку «ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА» [23];
- Результаты социологического опроса формирования ценности бренда «WD-40» [24];
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (извлечение) [25];
- Статья «смолы (природные) из Энциклопедического словаря, 2009 г. [26].

Необходимо отметить, что согласно положениям пункта 2.5 Правил ППС при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарных знаков в случае поступления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны недействительной частично или полностью. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если приведены отсутствующие в возражение источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Представленные материалы [18] - [24] не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, в связи с чем не могут быть учтены в рамках рассмотрения настоящего возражения, о чем представителям лица, подавшего возражение, неоднократно сообщалось на заседании коллегии.

Изучив материалы дела и заслушав представителей лица, подавшего возражение, и правообладателя, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.04.2012) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

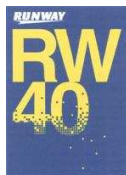
При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

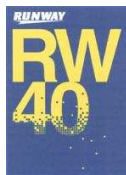
Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 №503406 с приоритетом от 26.04.2012 является комбинированным, представляет собой словесно-графическую композицию, состоящую из расположенного на прямоугольном поле синего цвета сочетания латинских заглавных букв «RW» (транслитерация «РВ») и расположенной ниже цифры «40», выполненных в желтой цветовой гамме. На фоне цифры «40» и под ней расположены точки в сине-желтой цветовой гамме. В левом верхнем углу размещен словесный элемент «RUNWAY», выполненный жирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Под словесным элементом расположена горизонтальная полоса белого цвета. Товарный знак зарегистрирован для товаров 02 и 04 классов МКТУ.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №503406 лицом, подавшим возражение, указывалось на его несоответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса


как сходного до степени смешения с серией товарных знаков компании ВД-40 Мэнюфекчуринг Компани, США.




Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №83796 (1) с приоритетом от 09.02.1988 включает в свой состав расположенные на фоне плашки с овальной нижней частью буквенно-цифровое сочетание «WD-40» (транслитерация «ВД-40»), в котором латинские заглавные буквы и цифра выполнены в оригинальной графике. Товарный знак зарегистрирован для товаров 02, 04 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **WD-40** по свидетельству №355143 (2) с приоритетом от 17.04.2006 представляет собой буквенно-цифровое сочетание «WD-40» (транслитерация «ВД-40»), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров 02, 04 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №149191 (3) с приоритетом от 24.11.1995 представляет собой изображение вертикально-ориентированной фигуры в виде баллончика с горлышком в виде трапеции переходящей в прямоугольник. В верхней части баллончика расположен изобразительный элемент в виде щита. Согласно сведениям Госреестра товарный знак охраняется в черном, белом, желтом, синем цветовом сочетании и зарегистрирован в отношении товаров 02, 04 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №355394 (4) с приоритетом от 14.03.2007 представляет собой комбинацию трехмерной фигуры цилиндрической формы, основная часть которой выполнена в синем цвете, на лицевой части фигуры расположен изобразительный элемент в виде щита желтого цвета со скругленной нижней частью. Верхняя часть трехмерной фигуры

выполнена в виде горлышка белого цвета конической формы, переходящей в цилиндрическую. Товарный знак зарегистрирован для товаров 02, 04 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №491826 (5) с приоритетом от 19.04.2012 представляет собой комбинацию трехмерной фигуры цилиндрической формы, основная часть которой выполнена в синем цвете, на лицевой части фигуры расположен изобразительный элемент в виде щита желтого цвета со скругленной нижней частью. Верхняя часть баллончика выполнена в виде горлышка конической формы белого цвета и колпачка цилиндрической формы красного цвета. По контуру трехмерной фигуры и всех ее деталей выполнена штрих-пунктирная линия. Товарный знак зарегистрирован для товаров 02, 04 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №489046 (6) с приоритетом от 19.04.2012 представляет собой комбинацию трехмерной фигуры цилиндрической формы, основная часть которой выполнена в синем цвете, на лицевой части фигуры расположен изобразительный элемент в виде щита желтого цвета со скругленной нижней частью, на фоне которого расположено буквенно-цифровое сочетание «WD-40» (транслитерация «ВД-40»), в котором латинские заглавные буквы и цифра выполнены в оригинальной графике. Верхняя часть баллончика выполнена в виде горлышка конической формы белого цвета и колпачка цилиндрической формы красного цвета. По контуру трехмерной фигуры и всех ее деталей, за исключением буквенно-цифрового сочетания, выполнена штрих-пунктирная линия. Товарный знак зарегистрирован для товаров 02, 04 классов МКТУ.

Анализа однородности товаров 02, 04 классов МКТУ показал следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 02 класса МКТУ «краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; необработанные природные смолы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; смазки антикоррозионные консистентные; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины» и товаров 04 класса МКТУ «технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; фитили и свечи для освещения, смазки консистентные».

В свою очередь правовая охрана противопоставленных товарных знаков (1), (2), (3), (4), (5), (6) распространяется на такие товары 02 класса МКТУ как «препараты для предохранения металлических поверхностей от потускнения и ржавчины; покрытия для предохранения от ржавления и коррозии, защитные и декоративные покрытия» и товары 04 класса МКТУ «смазочные и пропиточные масла».






Приведенные в перечне противопоставленных товарных знаков товары 02 класса МКТУ представляют собой различные препараты и покрытия, предназначенные для защиты и декорирования поверхностей, соотносятся по виду и назначению с товарами 02 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; протравы; листовые и порошкообразные металлы, используемые для художественно-декоративных целей и художественной печати; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; препараты антикоррозионные; препараты защитные для металлов; смазки антикоррозионные консистентные; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины», что обуславливает вывод об их однородности. Что касается вида товара 02 класса

МКТУ «необработанные природные смолы» оспариваемого товарного знака, то он не является однородным товарам противопоставленного товарного знака. Лицо, подавшее возражение, представило словарно-справочные сведения [26], в соответствии с которыми под «смолами» понимаются вырабатываемые некоторыми растениями сложные по химическому составу вещества, которые затвердевают на воздухе (ископаемые смолы – это копал, янтарь). Смолы применяются в производстве лаков, политуры, клеев и др. Каких-либо документальных сведений о том, что необработанные природные смолы используются для производства товаров 02 класса МКТУ «смазочные и пропиточные масла» противопоставленных товарных знаков в возражении не представлено, следовательно, нет оснований для вывода о том, что указанный вид товара оспариваемого товарного является сырьем для производства товаров лица, подавшего возражения.

В отношении товаров 04 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков вывод об однородности представляется возможным сделать только в отношении таких товаров как «технические масла и смазки; смазочные материалы; смазки консистентные; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли» и «смазочные и пропиточные масла» сравниваемых обозначений.


Что касается товаров 04 класса МКТУ «топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы; фитили и свечи для освещения», то они не однородны товарам 04 класса МКТУ «смазочные и пропиточные масла» противопоставленных товарных знаков, поскольку не соотносятся по виду/роду, имеют разное назначение (смазочные и пропиточные масла предназначены для защиты каких-либо поверхностей от нежелательных воздействий, а не для освещения и получения энергии, как указанные товары оспариваемого товарного знака).


В свою очередь сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака  и

противопоставленных товарных знаков  (1), **WD-40** (2)  (3),  (4),  (5),  (6) показал следующее.

Оспариваемый товарный знак в качестве индивидуализирующих элементов включает в свой состав словесный элемент «RUNWAY» и буквенно-цифровой элемент «RW 40», который занимает доминирующее пространственное положение в знаке. В свою очередь противопоставленные товарные знаки (1), (2), (6) характеризуются наличием в их составе в качестве основных индивидуализирующих элементов буквенно-цифрового элемента «WD-40».

С точки зрения фонетического критерия сходства индивидуализирующие элементы «RW 40» (транслитерация «РВ 40») и «WD-40» (транслитерация «ВД-40») характеризуются отличиями в звуковом воспроизведении сочетания букв. Так, «РВ» (произносится как [эрвэ]) и «ВД» (произносится как [вэдэ]). Что касается цифры «40», которая присутствует в сравниваемых обозначениях, то она является слабым элементом с точки зрения различительных свойств, поскольку, как справедливо отметил, правообладатель, используется во многих товарных знаках, зарегистрированных для товаров 02, 04 классов МКТУ, примером чему являются

следующие регистрации товарных знаков:  по свидетельству №443329,

WORKMATE 40 по свидетельству №381394,  по свидетельству №459655,

 по свидетельству №313589,  по свидетельству №313587. Кроме того, на звуковое воспроизведение оспариваемого товарного знака также влияет входящий в его состав словесный элемент «RUNWAY» (транслитерация «ранвей»), который

хоть и выполнен более мелким шрифтом по отношению к буквенно-цифровому сочетанию, тем не менее является одним из индивидуализирующих элементов знака и также влияет на восприятие обозначения в целом. Таким образом, с учетом всех элементов («RUNWAY RW 40»), входящих в состав оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о его фонетическом отличии от противопоставленных товарных знаков (1), (2), (6).

Оспариваемый и противопоставленные товарные знаки (1), (2), (6) также производят разное зрительное впечатление, обусловленное отличиями в шрифтовом, цветовом и композиционном исполнении сравниваемых товарных знаков. Также следует отметить, что противопоставленный товарный знак, выполненный в виде объемной фигуры, включает в свой состав изобразительный элемент в виде желтого щита, отсутствующий в оспариваемом товарном знаке, а также изобразительный элемент в виде красной крышки, которая акцентирует на себе внимание. В оспариваемом товарном знаке указанные элементы отсутствуют.

Что касается семантического критерия сходства, то он не является определяющим при восприятии сравниваемых товарных знаков, поскольку, сочетания букв, входящих в состав оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, не имеют словесного характера. Даже в том случае, если правообладателями сравниваемых обозначений закладывался какой-то смысл в данные буквенные и цифровые сочетания, он не является очевидным для потребителя, требует рассуждений и домысливания, а, следовательно, эти обозначения воспринимаются в качестве фантазийных.

Что касается противопоставленных товарных знаков (3), (4), (5), то они характеризуются определенной формой (выполнены в виде баллончика с кружком или без), цветовым сочетанием (синее, желтое, белое и красное), наличием изобразительного элемента в виде щита желтого цвета. Необходимо отметить, что оспариваемый товарный знак не является объемным, не содержит в своем составе изображения щита желтого цвета, а также красного цвета.

Установленные выше фонетические, графические и семантические отличия оспариваемого и противопоставленных товарных знаков (1) – (6) обуславливают

вывод об отсутствии их сходства до степени смешения в рамках нормы пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о том, что товарный знак по свидетельству №503406 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя в силу его совместной встречаемости в гражданском обороте в качестве средства индивидуализации однородных товаров наряду с противопоставленными товарными знаками, то необходимо отметить, что данный довод также необоснован в силу отсутствия ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом по причине их несходства.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для удовлетворения возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №503406 положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Необходимо отметить, что вышеизложенные выводы коллегии соотносятся с выводами социологического исследования [14], подготовленного ВЦИОМ. Опрос на тему «Определение мнения респондентов о возможности введения в заблуждения относительно производителей продукции, маркированной товарными знаками WD-40 RANWAY RW-40» был проведен в 36 городах РФ среди 1,5 тысяч респондентов. Анализу подвергались оспариваемый и противопоставленные товарные знаки (1) – (6).

Согласно экспертным выводам, подавляющее большинство опрошенных (76,1%) полагают, что не могли бы перепутать при покупке смазочные или пропиточные средства, маркируемые тестируемыми товарными знаками. При этом большинство опрошенных респондентов (около 70%) не ассоциируют оспариваемый и противопоставленные товарные знаки с каким-либо определенным производителем.

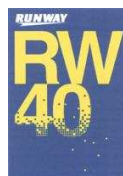
Таким образом, в соответствии с экспертными выводами указанного социологического исследования [14], надежность и достоверность которых подтверждена Отзывом Лаборатории социологической экспертизы ФГБУ «Институт социологии Российской Академии наук» [15], не представляется возможным придти к выводу о высокой степени вероятности введения потребителей в заблуждение в

случае одновременного присутствия на рынке товаров, маркированных сравнимаемыми товарными знаками.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что указанный опрос общественного мнения не является репрезентативным в силу его проведения не среди покупателей конкретной продукции, а среди широких слоев населения, то он не согласуется с доводами, приведенными в тексте возражения, согласно которым препарат «WD-40» имеется практически в каждом доме и почти у каждого автомобилиста (т.е. речь идет как раз о широких слоях населения).

Резюмируя все вышеизложенное, коллегия полагает, что довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса следует признать необоснованными.

В части ссылки лица, подавшего возражение, на необходимость при рассмотрении данного дела руководствоваться Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 (далее – Конвенция) и принять во внимание факты, установленные решениями хозяйственных судов Украины, следует указать следующее. Исходя из текста представленных судебных решений, они не касались вопроса правомерности



предоставления правовой охраны товарному знаку на территории Украины. В указанных решениях исследовался вопрос наличия недобросовестности действий ООО «Торговая компания «Автофаворит» при импортировании на территорию



Украины средств для смазки, маркированных обозначением



сходным до степени смешения с товарными знаками **WD-40** и (регистрации Украины №15337 и №14778), принадлежащими компании ВД-40 Мэнюфекчуриг Компани. Принимая во внимание то, что в представленных решениях

анализировалось иное обозначение, а не оспариваемый товарный знак, у коллегии нет оснований для того, чтобы принимать во внимание выводы, приведенные в указанных решениях хозяйственных судов Украины.

Относительно ссылок лица, подавшего возражение, на правовую позицию российских судов, то необходимо отметить, что в приведенных судебных постановлениях исследовались иные товарные знаки иных правообладателей, следовательно, нет оснований для вывода о преюдициальном значении этих судебных решений и установленных в них фактах для рассматриваемого спора.

Также следует отметить, что 16.02.2016 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение представителя лица, подавшего возражение, который полагает, что при анализе материалов дела коллегия не учла приведенные в возражении доводы и пришла к необоснованным выводам. По мнению представителя лица, подавшего возражение, регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №503406 произведена неправомерно. Представленные правообладателем доводы не опровергают доводы возражения.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения дублируют доводы, изложенные как в самом возражении, так и в комментариях к отзыву правообладателя, и, соответственно, исследовались выше в мотивировочной части настоящего заключения.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.08.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №503406.