

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 07.12.2006, поданное ООО "Сантонит" на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 25.10.2006 о регистрации товарного знака по заявке № 2005717772/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005717772/50 с приоритетом от 20.07.2005 является ООО "Сантонит", г. Санкт-Петербург (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию "заявлено в качестве товарного знака комбинированное обозначение. Обозначение представляет собой расположенный на фоне квадрата темно-красного цвета словесный элемент "WESS", написанный белыми буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом с частичным наложением букв друг на друга. Слово "WESS" создано искусственно, на русский язык не переводится, транслитерация буквами русского алфавита – "ВЕСС". Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 11, 20, 21, 24, 27, услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 25.10.2006 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11, 27 классов МКТУ, части товаров 20, 21 классов МКТУ. В отношении товаров 24, услуг 35 классов МКТУ и остальной части товаров 20, 21 классов МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы мотивирован тем, что заявленное обозначение "WESS" сходно до степени смешения со знаками "WEISS" (свидетельство № 271572, приоритет от 06.11.2002, правообладатель – В.А. Вейс, Германия; международная регистрация № 632599, конвенционный приоритет от 29.06.1994, правообладатель – С.Ф. WEISS GMBH & Co, Германия), "ВЭС" (свидетельство № 241855, приоритет от 16.07.2001, правообладатель – ООО "Инженерно-техническая компания "ВЭС"), "WEZ" (международная регистрация № 471877 с датой регистрации в МБ ВОИС 28.09.1982, правообладатель – WEZ KUNSTSTOFFWERK AG OBERENTFELDEN, Швейцария), ранее получившими правовую охрану в отношении однородных товаров 20, 21, 24, услуг 35 классов МКТУ на территории Российской Федерации.

В возражении от 07.12.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой темно-красный квадрат, в центре которого расположен словесный элемент "WESS" белого цвета, не имеющий семантики. Составляющая "WESS" имеет оригинальное графическое исполнение, при этом буквы слова наложены друг на друга или сливаются, что приводит к изобразительному характеру данного элемента. Знак обладает выразительностью и различительной способностью.

2. Заявленное обозначение "WESS" и противопоставленные товарные знаки "WEISS", "ВЭС", "WEZ" не сходны по графическому, фонетическому, семантическому признакам. При этом заявленное обозначение и противопоставленные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, способны независимо выполнять функцию товарных знаков на рынке однородных товаров/услуг.

3. Товары 20, 21, 24, услуги 35 классов МКТУ заявленного обозначения и товары 20, 21, 24, услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки "WEISS", "ВЭС", "WEZ", не однородны.

4. Противопоставленный знак "WEISS" по свидетельству № 271572 зарегистрирован для продуктов питания (05, 29, 30, 32 классы МКТУ) и услуг 35 класса МКТУ (в том числе, "продвижение товаров [для третьих лиц]"), связанных непосредственно с ними. Заявленное обозначение "WESS" предназначено для индивидуализации товаров иных классов, которые не являются однородными с продуктами питания, при этом заявленная услуга 35 класса МКТУ "продвижение товара [для третьих лиц]" относится исключительно к товарам самого заявителя, что в целом приводит к неоднородности сравниваемых товаров/услуг. Противопоставленный знак "WEISS" по свидетельству № 271572 носит явный изобразительный характер, поскольку выполнен оригинальным рисованным шрифтом разного цвета, при этом знак фонетически созвучен немецкому слову, несмотря на иное исполнение конечного звука, означающего по-русски прилагательное "белый".

5. Противопоставленный комбинированный знак "ВЭС" по свидетельству № 241855 зарегистрирован для товаров 06, 07, 09 классов МКТУ производственного назначения, а также товаров 21 и связанных с ними услуг 35 классов МКТУ. Товары/услуги заявленного обозначения "WESS" и противопоставленного знака "ВЭС" не однородны, поскольку товары продаются на разных товарных рынках. Противопоставленный знак "ВЭС" носит ярко выраженный технический характер за счет включения стилизованного изображения зубчатого колеса, при этом словесная составляющая написана другим алфавитом и шрифтом по сравнению с заявленным обозначением.

6. Противопоставленный словесный знак "С.F. Weiss" по международной регистрации № 632599 индивидуализирует фамилию и инициалы физического лица, что в целом определяет отсутствие сходства у заявленного обозначения с данным знаком.

7. Противопоставленный знак "WEZ" по международной регистрации № 471877 является словесным и выполнен обычным шрифтом, при этом не является сходным с заявленным обозначением ни фонетически, ни семантически, ни

графически. Товары 21 класса МКТУ международной регистрации № 471877 являются однородными по отношению к заявленным товарам 21 класса МКТУ. Сравнимые товары 20 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака "WEZ" не однородны, поскольку имеют разное назначение.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения "WESS" в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг по заявке № 2005717772/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (20.07.2005) поступления заявки № 2005717772/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных, согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение

(См. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв;
- алфавит, буквами которого написано слово;

- цвет или цветовое сочетание;
 - расположение букв по отношению друг к другу
- (См. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках;
 - совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
 - противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей
- (См. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

Заявленный на регистрацию товарный знак является комбинированным. Словесный элемент "WESS" не имеет смыслового значения, выполнен заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом белого цвета на фоне квадрата темно-красного цвета.

Определенное графическое исполнение словесной составляющей "WESS" заявленного обозначения не приводит к утрате словесного характера этой составляющей, то есть данный элемент легко прочитывается.

В рассматриваемом комбинированном обозначении основным является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Регистрация знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: "белый, темно-красный", знак предназначен для маркировки товаров 11, 20, 21, 24, 27, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) для части заявленных товаров 20, 21, всех товаров 24 и всех услуг 35 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров (услуг) и имеющих более ранний приоритет знаков по свидетельствам № 271572 (1), № 241855 (2), международным регистрациям № 632599 (3), № 471877 (4), принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак "WeiSS" (1) по свидетельству № 271572 является словесным, выполнен латинским шрифтом, первая, последняя, четвертая буквы – заглавные, остальные – строчные. Знак выполнен в оригинальной графической манере, при этом он не утрачивает своего словесного характера, то есть прочитывается потребителем. Знак зарегистрирован в красном, белом, черном цветовом сочетании. Правовая охрана знака действует, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства за № 271572.

Противопоставленный товарный знак (2) по свидетельству № 241855 является комбинированным. Словесная часть представлена элементом "ВЭС", исполненным заглавными буквами кириллического алфавита и не имеющим семантического значения. Изобразительная часть представлена двумя графическими элементами в виде шестеренки, наложенной на деталь с ребристой поверхностью с одной (верхней) стороны. Знак зарегистрирован в белом, синем, голубом цветовом сочетании. Правовая охрана знака действует, в том числе, в отношении товаров 21, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства за № 241855.

Противопоставленный знак (3) по международной регистрации № 632599 является словесным и представляет собой сочетание букв "С.Ф." и слова "Weiss". Знак исполнен латинским алфавитом, буквы "С.Ф." и первая буква слова

"Weiss" – заглавные, остальные – строчные. Правовая охрана знака действует на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 24 класса МКТУ "ткани и материалы текстильной промышленности (включенные в этот класс), покрывала постелей, скатерти (небумажные)" [tissus et matieres textiles (compris dans cette classe); couvertures des lits et nappes (non en papier)].

Основным и запоминающимся элементом противопоставленного знака (3) является словесная составляющая "Weiss", так как именно она занимает доминирующее положение по своему пространственному расположению в композиции знака.

Противопоставленный знак (4) по международной регистрации № 471877 является словесным и представляет собой слово "WEZ", исполненное латинским алфавитом заглавными буквами, не имеющее смыслового значения. Правовая охрана знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 20 класса МКТУ "ящики, емкости для транспортировки и хранения, емкости в виде бутылей, тара для транспортировки стекла и фарфора, небольшие емкости, коробки из упаковочных листов, футляры, упаковки для отходов, пробки, запирающие устройства, ручки из пластического материала, товары из пластика для домашнего хозяйства, а именно, корзины для бумаг" [tiroirs, recipients de transport et de stockage, caisses a bouteilles, harasses, petits recipients, boites d'emballage, etuis, emballages a jeter, bouchons, fermetures, poignees en matiere plastique; articles pour le menage en matiere plastique, a savoir paniers a papier] и товаров 21 класса МКТУ "миски, небольшие емкости, изделия для домашнего хозяйства из пластических материалов, мусорные ведра, салатницы, ведра, сито, бельевые корзины, ящики для белья, ведра для отходов, для мусора, корзины для картофеля, лейки, подносы для еды, выбивалки, посуда для еды и питья, коробки для холодильников, плоские подставки" [ecuelles, petits recipients; articles pour le menage en matiere plastique, a savoir seaux, saladiers, baquets, passoires, corbeilles a linge, rincoirs, coffres pour le linge, seaux a dechets, poubelles, corbeilles a pommes de terre, arrosoirs, plateaux a servir, tapettes, vaisselle pour manger et boire, boites pour refrigerateurs, dessous de plats].

Заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом "WESS" и противопоставленный знак (2) различаются по общему зрительному впечатлению, словесные элементы "WESS" и "ВЭС" исполнены разным алфавитом [латиница и кириллица соответственно], противопоставленный знак (2) содержит запоминающуюся оригинальную композицию из графических элементов, в то время как изобразительная часть заявленного обозначения не обладает особой стилизацией исполнения. В данном случае визуальный критерий является основополагающим для признания коллегией Палаты по патентным спорам противопоставления экспертизой заявленному обозначению товарного знака (2) ошибочным. Вследствие чего, анализ однородности перечней товаров и услуг знака (2) и заявленного обозначения не целесообразен.

Заявитель признал однородность товаров 21 класса МКТУ, указанных в противопоставленном знаке (4), и товаров 21 класса МКТУ заявленного обозначения.

Товары 20 класса МКТУ "полки для хранения, полки, стеллажи, ящики стационарные для выдачи салфеток, полотенец" заявленного обозначения являются однородными по отношению к товару 20 класса МКТУ "ящики" противопоставленного знака (4), поскольку они имеют одинаковое назначение, общий сегмент рынка и условия сбыта.

Услуга 35 класса МКТУ противопоставленного знака (1) "продвижение товаров (для третьих лиц)" представляет собой общую формулировку, подразумевающую сбыт, реализацию всех без исключения товаров, поскольку в данном случае указанная услуга не содержит какой-либо конкретизации, определяющей область деятельности реализуемых товаров. Поэтому довод заявителя о продвижении определенной категории товаров, указанных в свидетельстве № 271572, признан коллегией Палаты по патентным спорам неправомерным. Услуга 35 класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц)" заявленного обозначения и услуга 35 класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц)" противопоставленного знака (1) тождественны, следовательно, однородны.

Товары 24 класса МКТУ заявленного обозначения "занавеси для душа из текстильных тканей, занавеси текстильные, чехлы для крышек туалетов тканевые" однородны товарам 24 класса МКТУ противопоставленного знака (3) "ткани и материалы текстильной промышленности (включенные в этот класс)", поскольку при изготовлении занавесей и чехлов в качестве основы используются текстильные материалы и ткани, что и обуславливает определенные свойства конечного изделия, а также его специфику.

Товар заявленного обозначения 20 класса МКТУ "ролики для занавесей" является сопутствующим для заявленных товаров 24 класса МКТУ "занавеси", а, следовательно, и однородным по назначению, каналам сбыта.

Товары 24 класса МКТУ заявленного обозначения "занавеси для душа из пластических тканей, занавеси пластмассовые" также являются однородными по отношению к товарам 24 класса МКТУ противопоставленного знака (3) "ткани и материалы текстильной промышленности (включенные в этот класс)", поскольку данные категории товаров имеют близкое назначение, круг потребителей. Следовательно, у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному производителю, что приведет к определенной степени смешения товаров на рынке.

Таким образом, анализ товаров 20, 21, 24, услуг 35 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 20, 21, 24, услуг 35 классов МКТУ противопоставленных знаков (1, 3, 4) позволяет сделать вывод об их однородности, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, имеют близкое назначение, круг потребителей, а также условия реализации.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения со словесным элементом "WESS" и элементов "Weiss" противопоставленных знаков (1, 3) по фонетическому фактору сходства показал полное совпадение четырех букв, составляющих сравниваемые элементы, близость произношения, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения со словесным элементом "WESS" и элемента "WEZ" противопоставленного знака (4) по

фонетическому фактору сходства показал близкое произношение, совпадение двух начальных букв, что обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения со словесным элементом "WESS" и элементов "Weiss" противопоставленных знаков (1, 3), элемента "WEZ" противопоставленного знака (4) по графическому фактору показал одинаковый алфавит (латинский), буквами которого написаны сравниваемые элементы, общую последовательность расположения букв первого слога по отношению друг к другу, графическое написание с учетом характера букв (большинство букв – печатные). Совпадение этих признаков обуславливает вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений.

Семантически сравниваемые обозначения нельзя признать сходными, поскольку смысловое значение у словесной составляющей "WESS" заявленного обозначения, у противопоставленного знака (4) отсутствует, а элементы "Weiss" противопоставленных знаков (1, 3) согласно материалам возражения созвучны немецкому слову с семантикой прилагательного "белый".

Фонетический и графический факторы сходства являются в данном случае основополагающими для признания заявленного обозначения со словесным элементом "WESS" и противопоставленных знаков (1, 3, 4) сходными.

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 3, 4) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 07.12.2006, оставить в силе решение экспертизы от 25.10.2006.

