

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 30.11.2023, поданное Индивидуальным предпринимателем Авдеевым С.А., Брянская обл., г.Дятьково (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022731163 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «VELA» по заявке №2022731163, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 20, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.07.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, в заключении было указано, что заявитель скорректировал заявленный перечень товаров и услуг, только до товаров 20 класса МКТУ.

Вместе с тем, экспертизой было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «WELLA», зарегистрированными под №1025986 с приоритетом от 10.06.2009, №517423 с приоритетом от 08.07.1987, №911820 с приоритетом от 24.10.2006, на имя HFC Prestige International Holding Switzerland Sarl, Chemin Louis-Huber 1-3 CH-1213 Petit-Lancy, в отношении товаров 20 класса МКТУ, однородными товарам 20 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров 20 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем возражении, а также в корреспонденции от 26.02.2024, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- ввиду скорректированного заявителем перечня товаров 20 класса МКТУ однородность с товарами 20 класса МКТУ, указанными в противопоставленных товарных знаках, исключена;

- довод экспертизы о том, что сопоставляемые товары 20 класса МКТУ, приведенные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, соотносятся между собой по родовому, видовому признакам, назначению, относятся к одной области деятельности, вследствие чего могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, не соответствует как требованиям действующего законодательства, так и фактическим обстоятельствам дела;

- согласно статьи 37 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (ред. от 29.05.2019, с изм. от 18.03.2023) «однородные товары» - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенные из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции, что и оцениваемые товары, и быть с ними коммерчески взаимозаменяемыми;

- кроме того, однородность товаров раскрывается также в иных нормативных актах;

- таким образом, товары «мебель для салонов красоты и парикмахерских» не является однородной товарам «мебель офисная, мебель школьная», заявленным по заявке № 2022731163;

- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «VELA» по заявке № 2022731163 принято без учета полного, всестороннего рассмотрения, противоречит требованиям действующего законодательства, а именно применения принципа - равенства участников регулируемых отношений как основные начала гражданского законодательства.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня заявленных товаров 20 класса МКТУ «буфеты; витрины для газет; вывески деревянные или пластиковые; гардеробы [шкафы платяные]; дверцы для мебели; комоды; кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кровати; кровати больничные; кровати водяные, за исключением медицинских; кровати деревянные; кровати надувные, за исключением медицинских; мебель офисная; мебель школьная; направляющие для раздвижных дверей неметаллические; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; принадлежности постельные, за исключением белья; софы; стеллажи; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики рабочие на колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; табуреты; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные».

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (16.05.2022) поступления заявки №2022731163 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

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

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения 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.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «VELA» по заявке №2022731163 является словесным, выполненным заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки



«» по международным регистрациям №№1025986, 517423, 911820, образуют серию товарных знаков одного правообладателя, являются комбинированными, в состав которых входит основной индивидуализирующий словесный элемент «WELLA», выполненный буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы женщины с развивающимися волосами. В противопоставленном товарном знаке по международной регистрации №911820 словесный элемент «PROFESSIONALS», выполненный под словом «WELLA», является слабым элементом обозначения, поскольку ему не предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации. Справа и слева от указанных словесных элементов расположена черта черного цвета.

Сопоставительный анализ заявленного словесного обозначения «VELA» и индивидуализирующего словесного элемента «WELLA» противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сравниваемые обозначения характеризуются высокой степенью фонетического сходства, поскольку по правилам английского языка сравниваемые словесные элементы имеют одинаковое прочтение [ВЕЛА] и [ВЕЛЛА]. Более того, фонетическое сходство обеспечивается наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, близостью звуков, составляющих обозначения, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, местом совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близостью состава гласных и согласных звуков.

Отсутствие сведений о семантике словесного элемента «WELLA» противопоставленных товарных знаков не позволяет коллегии провести анализ по семантическому признаку сходства.

С точки зрения визуального признака сходства сопоставляемые словесные элементы «VELA» и «WELLA» являются сходными, поскольку выполнены заглавными буквами одного алфавита (латинского). Визуальное сравнение слов

свидетельствует о сходном графическом написании некоторых букв, входящих в состав сравниваемых обозначений, в связи с чем коллегия приходит к выводу о графическом сходстве обозначений. Вместе с тем заявленное обозначение является словесным и выполнено без каких-либо графических проработок, поэтому графический критерий не является определяющим.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия констатирует сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, установленное на основе высокой степени фонетического сходства словесных элементов «VELA» и «WELLA».

Следует учесть, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Сравнительный анализ однородности испрашиваемых заявителем товаров 20 класса МКТУ и товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам на территории Российской Федерации, показал следующее.

Испрашиваемые товары 20 класса МКТУ «буфеты; витрины для газет; вывески деревянные или пластиковые; гардеробы [шкафы платяные]; дверцы для мебели; комоды; кресла; кресла парикмахерские; кресла раздвижные легкие; кровати; кровати больничные; кровати водяные, за исключением медицинских; кровати деревянные; кровати надувные, за исключением медицинских; мебель офисная; мебель школьная; направляющие для раздвижных дверей неметаллические; ножки для мебели; ножки короткие для мебели; подставки [мебель]; подставки для журналов; подставки для книг [фурнитура]; полки [мебель]; полки для библиотек; полки для картотечных шкафов; полки для мебели; полки для хранения; принадлежности постельные, за исключением белья; софы; стеллажи; столики на колесиках для компьютеров [мебель]; столики рабочие на колени; столики туалетные; столики умывальные [мебель]; табуреты; шкафы для документов; шкафы для лекарств; шкафы для посуды; шкафы для хранения

пищевых продуктов; шкафы книжные; шкафы платяные; шкафы стенные» являются однородными товарам 20 класса МКТУ «мебель для салонов красоты и парикмахерских, а именно кресла с гидроподъемником; кресла с электрическим подъемником; комбинированное кресло для шампуня и миска; вращающиеся стулья; стулья для приема, кресла с откидной спинкой; кресла для макияжа; пуфики; табуреты; туалетные столики для косметологов; шкафы для хранения косметологического оборудования и расходных материалов; шкафы для шампуня; насадки для шампуня; туалетный столик для косметологов и зеркальные шкафы; зеркала; маникюрные столы; столы; столы и модульные полки», указанным в перечне противопоставленных товарных знаков по международным регистрациям №№ 1025986, 911820, товарам 20 класса МКТУ «мебель, изделия (включенные в этот класс) из пробки, тростника, камыша, лозы, рога, кости, слоновой кости, китового уса, ракушек, янтаря, перламутра, пенки; изделия из дерева, а именно карнизы, вешалки для одежды, предметы искусства, предметы орнамента, изделия из пластмассы, а именно карнизы, карнизы, вешалки для одежды, предметы искусства, предметы декора», указанные в перечне противопоставленного товарного знака по международной регистрации №517423, поскольку они соотносятся друг с другом как род-вид, объединены родовым понятием «мебель различного назначения», имеют одно назначение, одинаковый круг потребителей, условия реализации.

При определении однородности сравниваемых товаров коллегия учитывала, что в перечне противопоставленных товарных знаков такие товары, как например: «мебель, столы, модульные полки» представлены в общих формулировках, в этой связи они могут быть использованы для различного назначения (для отдыха и развлечений, хранения и экспонирования предметов и так далее), в различных сферах деятельности. В связи с этим, у коллегии есть все основания утверждать, что испрашиваемый заявителем перечень товаров 20 класса МКТУ, относящихся к мебельной продукции, следует признать однородным с товарами 20 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков.

Кроме того, в отношении анализа однородности товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности этих товаров. При этом, смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров и услуг или при низкой степени однородности товаров и услуг, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда)). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень фонетического сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров, что может привести к высокой вероятности смешения данных товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения противопоставленных товарных знаков и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2023, оставить в силе решение Роспатента от 30.07.2023.