

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 14.08.2020, поданное M.T.M. S.r.l. con unico socio, Кераско, Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1447497, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака №1447497 с конвенционным приоритетом от 20.06.2018 произведена Международным Бюро ВОИС 25.10.2018 на имя заявителя. На территории Российской Федерации предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1447497 испрашивается для товаров 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Знак « VALTEK » по международной регистрации №1447497 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного

элемента «VALTEK», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде двух скоб, окруженных сверху и снизу дугами.

Роспатентом 24.04.2020 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1447497 в отношении всех испрашиваемых товаров 07, 09 классов МКТУ. Данное решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №1447497 в отношении всех товаров 07, 09 классов МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения знака по международной регистрации №1447497 со следующими товарными знаками:



[1] – « [2] – «

ВАЛТЕК

» по свидетельству №574548, [3] – «



» по свидетельству №574547, с приоритетами от 14.04.2014, зарегистрированных на имя Индивидуального предпринимателя Мельникова Павла Эдуардовича, 193318, Санкт-Петербург, в том числе, в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ;

VALTEC

[4] - « » по свидетельству № 559675 с приоритетом 20.02.2014, зарегистрированного на имя Индивидуального предпринимателя Мельникова Павла Эдуардовича, 193318, Санкт-Петербург, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ;

[5] – « **VALTEC** » по свидетельству №417804 с приоритетом 30.12.2008, зарегистрированного на имя Индивидуального предпринимателя Мельникова Павла Эдуардовича, 193318, Санкт-Петербург, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

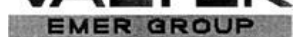
В поступившем 14.08.2020 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Так, согласно изложенным доводам, знак по международной регистрации №1447497 не сходен с противопоставленными товарными знаками, так как производит отличное от остальных общее зрительное впечатление. При восприятии комбинированного знака по международной регистрации №1447497 и противопоставленных объемных и словесных товарных знаков в целом, они не вызывают никаких ассоциаций друг с другом и не воспринимаются как принадлежащие одному владельцу, поскольку существенно отличаются по своему

виду (комбинированное обозначение с одной стороны и объемные и словесные товарные знаки с другой) композиционному и цвето-графическому решению, а также составу и расположению элементов. При этом именно общее зрительное впечатление является наиболее важным критерием сходства при сравнении комбинированных товарных знаков. Вывод о сходстве сравниваемых обозначений в оспариваемом решении основан исключительно на сходстве словесных элементов заявленного и противопоставленных обозначений. Вместе с тем, по мнению заявителя, знак по международной регистрации №1447497 включает совершенно несходный с противопоставленными товарными знаками изобразительный элемент, а также словесный элемент, выполненный другим шрифтом, поэтому сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом. Кроме того, именно изобразительный элемент в знаке является доминирующим, расположен в верхней части обозначения, поэтому именно с него начинается восприятие обозначения.

Также заявитель обращает внимание на использование разных букв «К» и «С» при написании словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений. Обозначения [вальтек] и [валтец] существенно отличаются по звуковому критерию за счет мягкого [ль] в заявленном обозначении, а также совершенно разных по фонетическим характеристикам согласных звуков в конечной позиции - [к] и [ц] соответственно. Словесный элемент "VALTEC" в составе объемных противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 590937 и № 574547, кроме того, выполнен в сочетании красного и серого цветов. В товарных знаках по свидетельствам № 559675 и № 417804 начальная часть "VAL" выделена при помощи темной заливки, таким образом, что словесный элемент знаков воспринимается как два отдельных слова - "VAL" и "TEC". Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 574548 "ВАЛТЕК" выполнен буквами кириллицы, что обуславливает полное отсутствие визуального сходства между данным товарным знаком и словесным элементом заявленного обозначения, выполненным латиницей.

Заявитель обращает внимание на то, что ему принадлежат права на



комбинированный знак “” по международной регистрации № 995039, с приоритетом от 26.06.2008, охраняемого в России в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ. При этом он имеет более ранний приоритет, чем противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 590937, 574548, 574547, 559675, 417804.

Испрашиваемая регистрация предназначена только для инжекторов и деталей к ним, включенных в 07 класс МКТУ, и клапанов для газа, а также деталей к ним, включенных в 09 класс МКТУ. В тоже время правообладатель противопоставленных товарных знаков специализируется на производстве инженерной сантехники. Следовательно субъекты не конкурируют на рынке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.04.2020 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации № 1447497 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров 07, 09 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем приобщены следующие дополнительные материалы:

- (1) копия решения Роспатента от 24.04.2020;
- (2) копия уведомления о предварительном отказе от 15.08.2019;
- (3) описание обозначений по свидетельствам № 590937, 574547, 559675;
- (4) информация о заявителе и продукции "VALTEK", с выборочным переводом на русский язык;
- (5) информация о бренде "VALTEC";
- (6) копия публикации международного товарного знака № 995039.

Изучив материалы дела и заслушав участника рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующим выводам.

С учетом даты (20.06.2018) конвенционного приоритета международной регистрации №1447497 правовая база для оценки ее охраноспособности 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.

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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); сочетание цветов и тонов. Согласно

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).



Знак « VALTEK » по международной регистрации №1447497 [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «VALTEK», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде двух скоб, окруженных дугами сверху и снизу. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.



« [2]

Противопоставленный объемный товарный знак по свидетельству №590937 представляет собой изображение прямоугольной упаковки, на которую нанесены словесные элементы «VALTEC» выполненное буквами латинского алфавита адреса сайтов правообладателя: www.valtecri.com, info@valtecarl.com, а также изобразительные элементы в виде композиции из фигур сложной геометрической формы. Товарный знак охраняется в следующем цветовом сочетании: белый, красный, черный, серый. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

ВАЛТЕК

« [3]

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №574548 выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.



« [4]

Противопоставленный объемный товарный знак по свидетельству №574547 представляет собой изображение прямоугольной упаковки, на всю поверхность которой нанесены словесные элементы «VALTEC», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в следующем цветовом сочетании: белый, красный, черный, серый. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.



« [5]

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству № 559675 выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 класса МКТУ;



« [6]

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №417804 выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Анализ сходства знака по международной регистрации №1447497 и противопоставленных товарных знаков [2-6] показал следующее.

В знаке по международной регистрации №1447497 основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «VALTEK», так

как, как правило, словесный элемент запоминается легче, чем изобразительный, подлежит воспроизведению знака.

Противопоставленные товарные знаки [3, 5-6] являются словесными, состоят исключительно из словесного элемента «ВАЛТЕК»[3] / «VALTEC»[5-6]. В противопоставленных объемных товарных знаках [2, 4] основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «VALTEC», он повторяется на разных плоскостях упаковки, что позволяет потребителю ориентироваться именно по нему и узнавать соответствующую продукцию как товар правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,4]. Кроме того в отношении объемных знаков следует подчеркнуть, что форма упаковки указана в них качестве неохраняемых элементов.

Сравниваемые словесные элементы «VALTEK» и «VALTEC» являются фонетически сходными, так как имеют идентичную основу «VALTE», отличаются одной последней буквой «К»/ «С» соответственно. При этом буква «С», согласно правилам чтения английского языка, в ряде случаев читается как звук «К». Учитывая, что сравниваемые словесные элементы представляют собой вымышленные слова, не имеющие перевода и словарной транскрипции, коллегия не может утверждать о единичном варианте прочтения сравниваемых словесных элементов. Учитывая повторение 5 букв из 6, при расположении в одинаковой последовательности одинаковых букв, а также при допустимости идентичного звучания последних несовпадающих букв «К»/ «С», коллегия пришла к выводу о фонетическом сходстве сравниваемых словесных элементов.

Сравниваемые словесные элементы «VALTEK» и «ВАЛТЕК» являются фонетически тождественными, так как имеют идентичное звучание, произносятся как «ВАЛТЕК», характеризуются одинаковым количеством совпадающих слогов, одинаковыми звуками, расположенными в идентичном порядке.

Учитывая отсутствие в словарных источниках информации словесных элементов «VALTEK», «VALTEC», «ВАЛТЕК», семантический критерий сходства не подлежит применению.

Имеющиеся визуальные различия в стилистике написания сравниваемых словесных элементов не препятствуют их восприятию в качестве слов «VALTEC», «ВАЛТЕК». С точки зрения визуального признака, имеют место некоторые графические различия за счет присутствия дополнительных изобразительных элементов. Однако роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, данном случае, фонетическое сходство близкое к тождеству, которое обеспечивает ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Таким образом, фонетическое сходство словесных элементов «VALTEK» / «VALTEC», «ВАЛТЕК» сравниваемых обозначений предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Необходимо указать, что при рассмотрении настоящего возражения коллегия учитывала сложившуюся судебную практику. Так, согласно Постановлению Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 18.07.2006 №3691/06 угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков. В данном случае элементом противопоставленных товарных знаков, образующим серию, является слово "VALTEC".

Таким образом, знак по международной регистрации №1447497 и противопоставленные товарные знаки [2-6] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности сравниваемых товаров 07, 09 классов МКТУ показал следующее.

Товары 07 класса МКТУ «Fuel injectors, injectors for engines, pneumatic fuel injectors for engines, fuel injector parts for land and water vehicle engines, not being parts

of machines and machine tools for treatment of metals and plastics (Топливные форсунки, форсунки для двигателей, пневматические топливные форсунки для двигателей, детали топливных форсунок для двигателей наземных и водных транспортных средств, не являющиеся частями машин и станков для обработки металлов и пластмасс)), в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации № 1447497, представляют собой детали машин.

Товары 07 класса МКТУ «инжекторы для двигателей; преобразователи топлива для двигателей внутреннего сгорания; радиаторы [охлаждения] для двигателей; свечи зажигания для двигателей внутреннего сгорания; свечи предпускового подогрева для дизельных двигателей; цилиндры двигателей; экономайзеры топливные для двигателей» противопоставленных товарных знаков [2-5] представляют собой детали машин, в том числе, являющиеся частью системы подачи топлива в двигатель, как и товары, перечисленные в перечне международной регистрации №1447497. Сравнимые товары имеют сходное назначение, круг потребителей и способы реализации.

Товары 09 класса МКТУ «Electric valves, namely for liquefied petroleum gas and compressed natural gas, not being parts of automatic valves, actuators of valves, positioners of valves, transducers and components thereof (Электрические клапаны, в частности для сжиженного нефтяного газа и сжатого природного газа, не являющиеся частями автоматических клапанов, преобразователей и их составных частей)», в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1447497, и товары 09 класса МКТУ «клапаны соленоидные [электромагнитные переключатели]» противопоставленных товарных знаков [2-4] однородны друг другу, так как являются видовыми относительно товара «клапаны», могут быть взаимозаменяемыми, имеют идентичные условия реализации, назначение и свойства. Товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [6] включают «приборы учета расхода воды, приборы контрольно-теплорегулирующие и иные измерительные устройства», которые содержат клапаны в качестве составной части устройства (механизма). В данном случае товары, в

отношении которых испрашивается регистрация знака по международной регистрации № 1447497, сопутствуют товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [6].

Довод заявителя о том, что у него имеются более ранние права на знак по международной регистрации № 995039 в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ не опровергает приведенный выше вывод о несоответствии знака по международной регистрации №1447497 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 07, 09 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 24.04.2020.