

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 05.05.2009, поданное компанией ССАБ Окселезунд АБ, Швеция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 357010, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 20.10.2006 по свидетельству № 357010 произведена 12.08.2008 на имя ООО «ФРИГА-СЕРВИС», г. Тольятти (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 06, 07, 11, 12, 17, 19, 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «WERNOX» и «ВЕРНОКС», выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Над словом «WERNOX» расположен изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение буквы «W», состоящей из параллельных черточек, расширяющихся к верху и расположенных под углом.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.05.2009, выражена просьба лица, подавшего возражение, о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 357010 недействительным в отношении товаров 06 класса МКТУ на основании пункта 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,

внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству № 357010 в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 141860, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

Доводы лица, подавшего возражение, о сходстве товарных знаков по свидетельствам № 357010 и № 141860 сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству № 141860 является действующей на территории Российской Федерации, имеет более ранний приоритет, чем оспариваемого товарного знака, предоставлена, в том числе в отношении товаров 06 класса МКТУ;

- потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два товарных знака, чаще при восприятии одного знака он сравнивает его с запечатлевшимся в памяти образом другого знака;

- оспариваемый товарный знак включает два словесных элемента, из которых доминирующим является словесный элемент «WERNOX»;

- значимость положения словесного элемента «WERNOX» в оспариваемом товарном знаке определяется его видом, размером и местоположением, наличием второго словесного элемента «ВЕРНОКС», выполненного значительно меньшим шрифтом и выполняющего пояснительную функцию;

- доминирующий словесный элемент «WERNOX» оспариваемого товарного знака сходен со словесным товарным знаком по свидетельству № 141860, чем определяется сходство знаков в целом;

- сходство слов «WERNOX» и «WELDOX» по фонетическому критерию основано на одинаковом количестве букв, звуков, слогов, тождественным падением ударения, местоположением гласных букв, тождеством буквосочетаний;

- сходство по визуальному критерию обеспечивается за счет выполнения словесных элементов «WERNOX» и «WELDOX» заглавными буквами латинского алфавита, наличие изобразительного элемента в оспариваемом товарном знаке не оказывает существенного влияния на различительную способность, а дополняет впечатление сходства сравниваемых знаков;

- словесные элементы «WERNOX» и «WELDOX» сравниваемых знаков не являются лексическими единицами иностранных языков, вследствие чего при их восприятии возникает тождественный образ изобретенного, фантазийного знака;

- оспариваемый товарный знак и товарный знак по свидетельству № 141860 являются сходными на основании сходства по фонетическому и графическому критериям при отсутствии смысловых значений у сравниваемых словесных элементов;

- перечень товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства № 141860, полностью охватывает объем правовой охраны оспариваемого товарного знака в части товаров 06 класса МКТУ, и поэтому указанные товары являются однородными;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 141860 в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, является крупнейшим производителем металлургической отрасли в Скандинавии на протяжении более ста лет;

- компания ССАБ Окселезунд АБ является владельцем ряда товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 06 класса МКТУ (свидетельства № 141860, № 147566, международные регистрации № 838917, № 838919, № 814525, № 880457);

- особенностью всех указанных товарных знаков является характерное окончание [-ОХ] словесных элементов;

- компания ССАБ Окселезунд АБ также является владельцем доменного имени «weldox.ru»;

- словесные элементы словесных элементов «WERNOX» и «WELDOX» сравнимых знаков имеют одно и то же окончание [-OX], что ассоциирует оспариваемый товарный знак с рядом товарных знаков, принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- существует риск введения потребителей в заблуждение, ассоциируя оспариваемый товарный знак со знаками лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 357010 недействительным для товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта [www1.fips.ru](http://www1.fips.ru) сведений о товарном знаке «WELDOX» по свидетельству № 141860 на 1 л. [1];

- распечатка с сайта [www1.fips.ru](http://www1.fips.ru) сведений о товарном знаке по свидетельству № 357010 на 1 л. [2];

- распечатка с сайта <http://www.ssab.com> на 2 л. [3];

- распечатка из поисковой системы <http://www.google.com> на 6 л. [4];

- распечатка с сайта <http://www.ssab.com> на 3 л. [5];

- распечатка из поисковой системы <http://yandex.ru> на 10 л. [6];

- распечатка из поисковой системы <http://www.google.com> на 4 л. [7];

- сведения о домене «WELDOX.RU» с сайта <http://www.nameserver.ru> на 1 л. [8].

В адрес правообладателя (ООО «ФРИГА-СЕРВИС», ул. Ярославская, д. 8, г. Тольятти, Самарская обл., 445045) в установленном порядке было направлено уведомление от 18.06.2009 с приложением копии возражения от 05.05.2009 о дате заседания коллегии по его рассмотрению, назначенной на 24.08.2009.

Заседание, состоявшееся 24.08.2009, было перенесено на 12.01.2010 в связи с поступлением от обеих сторон ходатайств о предоставлении им времени для завершения мирного урегулирования спора во внеадминистративном порядке.

Уведомление (форма 821) от 14.10.2009 о новой дате заседания коллегии было получено правообладателем 23.10.2009 согласно имеющемуся в материалах заявки почтовому уведомлению о вручении.

Правообладатель в установленном порядке ознакомленный с возражением, отзыв по мотивам возражения от 05.05.2009 не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 357010 включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989, с изменениями, утвержденными Приказом Роспатента от 19.12.1997, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.01.1998, регистрационный № 1453 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак по свидетельству № 357010 является комбинированным и представляет собой обозначение со словесными элементами «WERNOX» и «ВЕРНОКС», выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Над словом «WERNOX» расположен изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное

изображение буквы «W», состоящей из параллельных черточек, расширяющихся кверху и расположенных под углом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 07, 11, 12, 17, 19, 35 и 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 141860 представляет собой словесное обозначение «WELDOX», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Соотношение товаров 06 класса МКТУ, для которых зарегистрированы сравниваемые знаки, позволяет сделать вывод об их однородности, так как они относятся к одному роду/виду.

Анализ на тождество и сходство оспариваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак состоит из трех элементов: стилизованного изображения буквы «W», слова «WERNOX» и слова «ВЕРНОКС», – расположенных друг под другом. Значимость положения элемента в комбинированном обозначении зависит, в том числе, от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары/услуги одних производителей от товаров/услуг других производителей. Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что изобразительный элемент, наряду со словесными, в оспариваемом комбинированном товарном знаке играет существенную роль в индивидуализации как товаров/услуг, приведенных в перечне свидетельства, так и самого правообладателя. Так, при восприятии оспариваемого обозначения в сознании возникают образы и ассоциативные связи, отличные от образов, вызываемых

противопоставленным товарным знаком, что обеспечивает отсутствие графического сходства сравниваемых знаков.

При анализе сходства по фонетическому критерию, установлено, что словесные элементы оспариваемого и противопоставленного знаков также не являются сходными, так как при тождестве звучания начальных и конечных частей слов «WERNOX» и «WELDOX» отсутствует какое-либо сходство звучания средних частей слов. Кроме того, за счет незначительности слогов, составляющих данные слова (по два слога у каждого из слов), различия в четко звучащих буквосочетаниях позволяют различать сравниваемые слова при их произношении.

Анализ слов «WERNOX» и «WELDOX» с точки зрения семантического фактора сходства словесных обозначений показал, что оба они не являются лексическими единицами иностранных языков. Однако, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что противопоставленный товарный знак, как утверждает лицо, подавшее возражение, является продолжением ряда принадлежащих ему товарных знаков, отличительной чертой которых является окончание [-OX], при этом первую часть слова составляют простые английские слова: «ARMOX» (ARM – сила, рычаг, плечо), «TOOLOX» (TOOL – инструмент, орудие, станок), «HARDOX» (HARD – твердо, крепко, жестко, сурово, трудный, тяжелый), «WELDOX» (WELD – спайка, сварной шов, сплавивать). Как видно, данные слова семантически связаны с производимыми лицом, подавшим возражение, товарами 06 класса МКТУ. Кроме того, у слова «WERN» отсутствует смысловое значение. Указанное не позволяет воспринимать данное слово как продолжение указанной серии знаков, не распространяющейся к тому же на территорию Российской Федерации (на территории РФ действуют два из перечисленных товарных знаков: «WELDOX» и «HARDOX»), а также позволяет утверждать, что в товарные знаки «WERNOX» и «WELDOX» заложены различные понятия и идеи.

Исходя из указанного, сравниваемые знаки производят в целом различное впечатление и не могут смешиваться потребителем. Ввиду изложенного, коллегия



Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства сопоставляемых товарных знаков.

Таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству № 357010 соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражение от 05.05.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 366162.**