

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Инструментальная компания «Твинс», город Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019746209, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке № 2019746209, поданной 16.09.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 04, 07, 08, 09, 12 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 23.06.2020 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ, а в отношении товаров 04, 07, 08, 09 классов МКТУ решением Роспатента отказано в государственной регистрации товарного знака. Указанное решение основано на

заключении по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с:



- товарным знаком «» по свидетельству №715629 с приоритетом от 12.09.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТРЕЙД МАРКС", Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;



- товарным знаком «» по свидетельству № 380254, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "АМБЕР", Калининградская область, город Советск, в отношении однородных товаров 07, 08, 09 классов МКТУ;

- товарными знаками «**ВАЛЬКАР**» по свидетельству № 129554 (приоритет от 10.12.1993) и «**VALKAR**» по свидетельству №129555 (приоритет от 10.12.1993), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ВАЛЬКАР Ко", Москва, в отношении однородных товаров 07, 08, 09 классов МКТУ;

- со знаком «VALCO» по международной регистрации № 1011743 (дата территориального расширения на Российскую Федерацию 31.03.2015), зарегистрированного на имя DURAND PRODUCTION, Zone Industrielle, F-62440 HARNES (Франция), в отношении однородных товаров 04 класса МКТУ.

В поступившем 16.07.2020 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.06.2020. В частности, заявленное обозначение, по его мнению, не является сходным с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№715629, 380254 ввиду их разного общего зрительного впечатления, пространственно-композиционного решения в целом.

Противопоставленные словесные товарные знаки и заявленное обозначение, по мнению заявителя, также не являются сходными, так как имеют отличную друг от друга фонетику.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019746209 в отношении заявленных товаров 04, 07, 08, 09 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (16.09.2019) поступления заявки № 2019746209 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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.

На основании пункта 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, а именно:

1) 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;

2) 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;

3) 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.

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).



Комбинированное обозначение по заявке №2019746209, состоит из словесного элемента «VALKOR», выполненного буквами латинского алфавита, и буквено-графическую композицию латинских букв V и R в виде «». Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: *белый, черный, красный*.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 715629 представляет собой композицию из букв латинского алфавита V и R. Правовая охрана действует в отношении товаров 09 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 380254 представляет собой композицию из букв латинского алфавита V и R. Правовая охрана действует, в том числе, в отношении товаров 07, 08, 09 классов МКТУ.



Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству № 129554 выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 07, 08, 09 классов МКТУ.



Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству № 129555 выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана действует в отношении товаров 07, 08, 09 классов МКТУ.



Противопоставленный словесный знак по международной регистрации № 1011743 выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 04 класса МКТУ «Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, wetting and binding products; fuels (including motor spirit) and illuminants; candles, wicks (Промышленные масла и смазки; смазочные материалы; пылепоглощающие, смачивающие и

связующие продукты; топливо (включая моторный спирт) и осветительные приборы; свечи, фитили)».

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-5] показал, что они являются сходными по следующим причинам.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что они содержат сходные буквенно-графические



композиции из латинских букв V и R «», «», «». Сравнимые элементы характеризуются такими признаками сходства как повторение контуров, одинаковый наклон, слитное композиционно-пространственное выполнение двух одинаковых букв латинского алфавита, которые в совокупности способствуют сходному общему зрительному восприятию сравниваемых буквенно-графических элементов.

Сравнительный анализ словесных элементов «VALKOR» заявленного обозначения и «**ВАЛЬКАР**», «**VALKAR**» противопоставленных товарных знаков [3-4] показал, что они являются фонетически сходными за счет близости их звучания, повторения одинаковых звуков в одинаковом порядке, и отличаются друг от друга только одной гласной буквой второго слога : «О»/ «А» соответственно.

Словесный элемент «VALKOR» заявленного обозначения и противопоставленный товарный знак [5] являются фонетически сходными, за счет тождества звучания начальных частей VALKO/ VALCO, и отличаются друг от друга наличием дополнительного звука «Р» на конце заявленного обозначения.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [3-5] не имеют словарного значения, поэтому семантический критерий сходства словесных элементов не применяется.

С точки зрения визуального признака, имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых обозначений, однако роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, в данном

случае, фонетическое и смысловое тождество, которое обеспечивает ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-5] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности товаров 04, 07, 08, 09 классов МКТУ показал следующее.

Товары 04 класса МКТУ *«вазелин технический для промышленных целей; воск [сырье]; воск для промышленных целей; воск для ремней; жидкости смазочно-охлаждающие; жиры технические; масла смазочные; масла технические; масло касторовое техническое; масло моторное; материалы смазочные; препараты, препятствующие проскальзыванию ремней; смазки консистентные; смазки консистентные для ремней»*, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 04 класса МКТУ *«Промышленные масла и смазки; смазочные материалы; пылепоглощающие, смачивающие и связующие продукты; топливо (включая моторный спирт); свечи, фитили»* противопоставленного товарного знака [5] являются однородными, так как соотносятся по виду относительно родовой группы товаров «промышленные масла и смазки».

Товары 07 класса МКТУ, представляющие собой кухонные и бытовые приборы, однородны товарам 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2]. Остальные товары 07 класса МКТУ, перечисленные в перечне заявки № 2019746209, представляющие собой машины и станки различного назначения, однородны товарам 07 класса МКТУ *«машины и станки, двигатели, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, муфты, соединения, сцепки и элементы передач, за исключением предназначенных для наземных транспортных средств, сельскохозяйственные орудия, инкубаторы»*, перечисленным в перечнях противопоставленных товарных знаков [3-4].

Товары 08 класса МКТУ, перечисленные в перечне заявки №2019746209, представляющие собой бруски, буры, зубила, кувалды, ножи, режущие инструменты, стамески и другие виды инструментов, относятся к родовой группе «ручные орудия и инструменты; ножевые изделия», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2, 3-4].

Товары 09 класса МКТУ, представляющие собой спецодежду и средства индивидуальной защиты от несчастных случаев, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

Товары 09 класса МКТУ заявленного товарного знака, представляющие собой приборы измерительные и электрические, являются однородными товарам 09 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2, 3-4].

Следует отметить, что однородность сравниваемых товаров 04, 07, 08, 09 классов МКТУ не оспаривалась заявителем.

В результате сопоставления соответствующих перечней товаров 04, 07, 08, 09 классов МКТУ усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-5] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 04, 07, 08, 09 классов МКТУ, и поэтому правовая охрана в отношении указанных товаров товарному знаку по заявке №2019746209 не может быть предоставлена, так как это противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 23.06.2020.