

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) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «Вольта Русланд», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 13.07.2022, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 624701, при этом установила следующее.



Товарный знак «» по свидетельству № 624701 (приоритет: 19.09.2016) зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.07.2017 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Альфа», г. Смоленск (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 624701 и дополнение к нему, мотивированные несоответствием произведенной регистрации требованиям подпункта 2 пункта 6 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарными знаками «» по





свидетельству № 425376 (приоритет: 10.12.2009) и «» по свидетельству № 363288 (приоритет: 19.12.2006) (противопоставленные товарные знаки), которые зарегистрированы на имя обратившегося с возражением лица.

Заинтересованность в подаче возражения обоснована не только существованием противопоставленных регистраций, но и тем, что ООО «Вольта Русланд» ведет деятельность по оптовой и розничной торговле электротехническими товарами, подало заявку № 2021754277 на регистрацию



обозначения «», в результате рассмотрения которой установлено сходство обозначения лица, подавшего возражение, с оспариваемым товарным знаком.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак нарушает исключительные права ООО «Вольта Русланд» на ранее зарегистрированные товарные знаки по свидетельствам №№ 425376 и 363288, поскольку является сходным с ними до степени смешения в отношении однородных товаров, что обуславливает также возможность введения потребителей в заблуждение по причине того, что товарный знак правообладателя может быть воспринят как товарный знак обратившегося с возражением лица.

В возражении обращено внимание на фонетические, смысловые и графические особенности сравниваемых обозначений, сделан вывод об их сходстве в целом, а также проанализирован перечень товаров 09 класса МКТУ оспариваемой регистрации с точки зрения его однородности товарам 09 и 11 классов МКТУ противопоставленных регистраций. Кроме того, лицо, подавшее возражение, усматривает однородность оспариваемых услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение

предпринимателей товарами], в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров, презентация товаров (услуг) на всех медиа средствах с целью розничной продажи, продажа аукционная, продвижение товаров (услуг) для третьих лиц, реклама, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных свидетельств.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, приведен довод о нарушении оспариваемой регистрацией положений статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

На основании изложенного в возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 624701 недействительным в отношении части товаров 09 и части услуг 35 классов МКТУ.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- (1) распечатка сведений из ЕГРИОЛ в отношении ООО «Вольта Русланд»;
- (2) распечатки сведений в отношении товарных знаков по свидетельствам №№ 627701, 425376, 363288;
- (3) копии уведомлений в отношении заявки № 2021754277;
- (4) копия письма ООО «Альфа», г. Смоленск;
- (5) копия переписки;
- (6) распечатки актов, относящихся к иным средствам индивидуализации;
- (7) распечатка Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10;
- (8) справка от 15.08.2022;
- (9) копии контрактов от 12.01.2017 и 10.04.2016 с приложениями;
- (10) копия лицензионного договора от 01.04.2016;
- (11) копия договора от 26.07.2021 в отношении участия в выставке, копии актов, заявки, фотографии;
- (12) справки в отношении затрат на рекламу, объема продаж;
- (13) копия каталога.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением и дополнением к нему и представил отзыв, в котором выразил

несогласие с доводами о сходстве до степени смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, поскольку, по его мнению, основным является критерий общего зрительного впечатления, который позволяет оценивать сравниваемые товарные знаки как несходные.

Правообладателем указано на то, что оспариваемый товарный знак является композицией изобразительных элементов, ассоциирующихся с областью его деятельности, не воспринимается как слово «VOLTA».

В отзыве также выражено несогласие с доводами об однородности части оспариваемых товаров 09 и услуг 35 класса МКТУ товарам 09 и 11 классов МКТУ противопоставленных перечней.

Дополнительно правообладатель обратил внимание на то, что сопоставляемые товарные знаки длительное время сосуществовали, так как возражение подано за неделю до истечения установленного законом срока оспаривания правовой охраны товарного знака. Также правообладатель сообщил о принципиально разных областях деятельности сторон спора, что предопределяет отсутствие возможности смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте. По мнению правообладателя, эти обстоятельства подлежат учету на основании статьи 6-quinquies Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

На основании изложенного правообладатель просил в удовлетворении возражения отказать, правовую охрану товарного знака по свидетельству № 624701 оставить в силе.

Правообладателем представлены следующие материалы:

(14) копия переписки.

Изучив материалы дела и заслушав представителей сторон спора, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.09.2016) подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его оханоспособности 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 общезвестными 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.

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 заявлении 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).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 624701 представляет собой



комбинированное обозначение «» в виде горизонтально-ориентированного прямоугольника, в центре которого расположен словесный элемент «VOLTA», выполненный буквами латинского алфавита с использованием графических особенностей выполнения букв «T» и «A» и символа ®, являющегося неохранным элементом товарного знака.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 624701 оспаривается лицом, подавшим возражение, в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 6 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заинтересованности лица, подавшего возражение, предусмотренной пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, показал следующее.

Основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является торговля оптовая осветительным оборудованием.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков



« **Wolta** » по свидетельству № 425376 и « **Wolta** » по свидетельству № 363288, имеющих более ранние даты приоритета, зарегистрированные в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ. Также лицом, подавшим возражение,



подана заявка на регистрацию обозначения « **VOLTA** » в качестве товарного знака, в результате экспертизы которого установлено его сходство с оспариваемым товарным знаком.

Поскольку правовая охрана товарного знака « **VOLTA** » оспаривается по основаниям, направленным на защиту прав правообладателей средств индивидуализации, а также на недопущение возможности заблуждения потребителей, указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о наличии у ООО «Вольта Русланд» заинтересованности в подаче возражения.

Противопоставленные

товарные

знаки



по



свидетельству № 425376 и « **Wolta** » по свидетельству № 363288 представляют собой комбинированные обозначения, включающие визуально доминирующий словесный элемент «WOLTA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также дополнительные изобразительные элементы. Товарный знак по свидетельству № 425376 выполнен в черном, белом и сером

цветовом сочетании, а товарный знак по свидетельству № 363288 – в черном, сиреневом и белом цветовом сочетании.

Анализ товарного знака по свидетельству № 624701 на предмет соответствия требованиям подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнение оспариваемого и противопоставленных товарных знаков свидетельствует о том, что они содержат фонетически тождественный словесный элемент «VOLTA» (читается [вол(')-та]) / «WOLTA» (читается [вол(')-та]), который в каждом из товарных знаков является основным доминирующим элементом.

Обозначение «VOLTA» в словарно-справочных источниках информации позиционируется в качестве наименования реки Вольта в Гане, а также в значениях «поворот», «разворот», «очередь» и др. в переводе с итальянского языка (см. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ita_rus/69785/volta, <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/VOLTA>).

В свою очередь, словесный элемент «WOLTA» противопоставленных товарных знаков обнаруживается в польско-русских онлайн словарях в значениях «вольт», «вольта (ткань)», «кругой поворот; неожиданный поступок» (см. <https://www.multitran.com/m.exe?l1=14&l2=2&s=WOLTA>).

Следует иметь ввиду, что сопоставляемые слова выполнены буквами латинского алфавита и, наиболее вероятно, их словарное значение в итальянском и польском языках не известно среднему российскому потребителю, что существенно снижает роль смыслового признака сравнения. При этом фонетическая близость слов «VOLTA» и «WOLTA» с известным российским потребителям словом «вольт», означающим единицу измерения электрического напряжения, свидетельствует о возможности смыслового ассоциирования сравниваемых слов.

Что касается графического признака сравнения, то коллегия усматривает наличие таких признаков визуального сходства сопоставляемых обозначений, как алфавит, буквами которого написано слово, совпадение большинства графем, одинаковое расположение одинаковых букв по отношению друг к другу.

В отношении довода правообладателя о разном общем зрительном впечатлении, которое производят сопоставляемые товарные знаки, коллегия

поясняет, что в данном случае впечатление от знаков обуславливают именно их словесные элементы. При этом слова «VOLTA» и «WOLTA» не обуславливают возникновению качественно разных образов от обозначений.

Что касается позиции правообладателя о возможности восприятия оспариваемого товарного знака как совокупности графических элементов, то она является субъективной и не соответствует описанию обозначения, представленному при подаче заявки № 2016734651. Незначительные особенности исполнения букв «Т» и «А» не приводят к утрате словесного характера спорного элемента.

Высокая степень сходства единственного индивидуализирующего элемента оспариваемого товарного знака и основных индивидуализирующих элементов противопоставленных товарных знаков приводит к ассоциированию товарного знака



«**VOLTA**» по свидетельству № 624701 с товарными знаками



«**Wolta**» по свидетельству № 425376 и «**Wolta**» по

свидетельству № 363288.



Относительно однородности товаров и услуг, представленных в перечнях оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ:

09 – приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня;

35 – ведение автоматизированных баз данных, демонстрация товаров, исследования маркетинговые, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, помочь в управлении бизнесом, помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, презентация товаров (услуг) на всех медиа средствах с целью розничной продажи, продажа аукционная, продвижение товаров (услуг) для третьих лиц, реклама, управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для

третих лиц, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров, услуги субподрядные [коммерческая помощь], услуги фотокопирования.

Товарный знак по свидетельству № 425376 зарегистрирован в отношении следующих товаров 09, 11 классов МКТУ:

09 – приборы и инструменты для регулирования или управления электричеством; выключатели закрытые электрические;

11 – устройства для освещения, нагрева, получения пара, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические; абажуры; аккумуляторы пара; аккумуляторы тепловые; антиобледенители для транспортных средств; аппараты водонагревательные; аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для дезинфекции; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для загара; аппараты для ионизации воздуха; аппараты для обжаривания кофе; аппараты для охлаждения напитков; аппараты для сушки рук в умывальных комнатах; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и машины холодильные; аппараты и установки сушильные; аппараты морозильные; аппараты сушильные; аппараты сушильные для фруктов; арматура печей металлическая; баки охладительные для печей; баки расширительные для систем центрального отопления; башни для рафинирования дистилляцией; биде; бойлеры; ванны; ванны для минеральной воды; ванны сидячие; вафельницы электрические; вентиляторы [кондиционирование воздуха]; вентиляторы [части установок для кондиционирования воздуха]; вентиляторы бытовые [электрические]; вертела, используемые для жарки мяса; водонагреватели; водоспуски для туалетов; воздухонагреватели; воздухоочистители для кухонь; газогенераторы [установки]; газоохладители [не являющиеся частями машин]; генераторы ацетиленовые; гидранты; горелки; горелки ацетиленовые; горелки бензиновые; горелки газовые; горелки для ламп; горелки для уничтожения бактерий; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; горелки лабораторные; горелки масляные; горелки спиртовые; грецы; грецы для ног [электрические или неэлектрические]; грецы для постели; грецы карманные; держатели для абажуров; дистилляторы; души; дымоходы дымовых труб; емкости холодильные; зажигалки газовые; зажигалки; запальники фрикционные для газовых зажигалок; заслонки дымоходов; змеевики в дистилляционных, отопительных или охладительных установках; зольники для печей; испарители; источники света факельные; кабины душевые; кабины передвижные для турецких бань; калориферы; камеры холодильные; камни комнатные; кастрюли-скороварки, котлы для приготовления пищи под давлением, электрические; клапаны воздушные неавтоматические для паровых отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны терmostатические [части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; колбы ламп; колбы электрических ламп; коллекторы солнечные [отопление]; колонны дистилляционные; колпаки шаровые для ламп; кондиционеры; котлы газовые; котлы для прачечных; котлы отопительные; кофеварки электрические; краны канализационные; краны; краны-смесители для водопроводных труб; кузницы портативные; куски лавы, используемые в мангалах; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для очистки воздуха бактерицидные; лампы для проекционных аппаратов; лампы для указателей поворота для автомобилей; лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы масляные; лампы паяльные; лампы ультрафиолетового излучения; лампы флуоресцентные; лампы шахтерские; лампы электрические; лампы энергосберегающие; люстры; мангалы; машины для полива и орошения сельскохозяйственные; мешочки для одноразовой стерилизации; муфты для ног электрические; нагреватели бутылок с сосками для детского питания (электрические); нагреватели для ванн;

нагреватели для утюгов; нагреватели погружаемые; насадки для газовых горелок; насадки для кранов антиразбрызгивающие; насосы тепловые; нити для электрических ламп; нити для электрических нагревателей; нити магниевые для осветительных приборов; номера для зданий светящиеся; облицовка для ванн; обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для бани с горячим воздухом; оборудование для ванных комнат; оборудование для загрузки печей; оборудование для обжиговых печей [опоры]; оборудование для саун; оборудование и установки холодильные; одеяла с электрообогревом; отражатели; отражатели для ламп; отражатели для транспортных средств; палаты белые [санитарно-техническое оборудование]; парогенераторы [за исключением частей машин]; пастеризаторы; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; перколяторы для кофе электрические; печи [отопительные приборы]; печи канальные; печи мусоросжигательные; печи обжиговые; печи солнечные; печи хлебопекарные; писсуары; питатели для отопительных котлов; плиты [пластины] для отопления; плиты кухонные; плиты кухонные [печи]; подвески для ламп; подогреватели для аквариумов; подсветки для аквариумов; подушки с электрообогревом [за исключением используемых в медицинских целях]; посуда электрическая для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы водозаборные; приборы дезодорационные [за исключением предназначенных для личного пользования]; приборы для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы для обжаривания кухонные; приборы для окуривания; приборы для очистки газов; приборы для очистки масел; приборы для подогрева клея; приборы для сушки кормов; приборы для фильтрования воды; приборы и машины для очистки воздуха; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы и установки осветительные; приборы и установки санитарно-технические; приборы нагревательные кухонные; приборы осветительные для транспортных средств; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы отопительные, работающие на твердом, жидким и газообразном топливе; приборы с сухим паром для ухода за лицом; принадлежности предохранительные для водяных или газовых приборов и водо- или газопроводов; принадлежности предохранительные и регулировочные для газовых приборов; принадлежности регулировочные для водяных или газовых приборов и водопроводов или газопроводов; принадлежности регулировочные и предохранительные для водопроводного оборудования; принадлежности регулировочные и предохранительные для газопроводов; приспособление для поворачивания вертela; приспособление противоослепляющее для автомобилистов [осветительное оборудование]; приспособления для подогрева блюд; приспособления для приготовления йогурта электрические; приспособления защитные для осветительных приборов; приспособления с вертелом для жарки мяса; пробки для радиаторов; прожекторы подводные; прожекторы факельные; прокладки водопроводных кранов; противоослепляющие приспособления для транспортных средств [ламповые аксессуары]; радиаторы для отопления; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; раковины; распределители дезинфицирующих средств для туалетов; рассеиватели ирригационные капельные [ирригационные аксессуары]; рассеиватели света; реакторы ядерные; регенераторы тепла; резервуары водоспусков для туалетов; резервуары для хранения воды под давлением; решетки колосниковые для печей; ростеры; светильники; светильники садовые; светильники на солнечных батареях; светильники напольные, торшеры, фонари; светильники плафонные потолочные; сиденья для туалетов; системы осветительные для летательных аппаратов; скрубберы [части газовых установок]; стекло ламповое; стерилизаторы; стерилизаторы воды; стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; сушилки для солода; сушилки для табака; теплообменники; тостеры для хлеба; трубы газоразрядные для освещения электрические; трубы для ламп; трубы люминесцентные; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; трубы санитарно-технических систем; туалеты [ватерклозеты]; туалеты передвижные; увлажнители для радиаторов центрального отопления; умывальники [части санитарно-технического оборудования]; унитазы для туалетов;

установки водопроводные; установки для ванных комнат санитарно-технические; установки для кондиционирования воздуха; установки для кондиционирования воздуха для транспортных средств; установки для обессоливания морской воды; установки для обработки ядерного топлива и замедлителей ядерных реакций; установки для орошения автоматические; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; установки для охлаждения табака; установки для очистки воды; установки для очистки сточных вод; установки для производства пара; установки для распределения воды; установки для фильтрования воздуха; установки для хлорирования воды в плавательных бассейнах; установки и аппараты вентиляционные [кондиционирование воздуха]; установки и аппараты для умягчения воды; установки и машины для охлаждения; установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей воде; установки полимеризационные; установки систем водоснабжения; устройства автоматические для транспортировки золы; устройства для образования вихревого движения воды; устройства для охлаждения воздуха; устройства для разведения и поддержания огня; устройства фильтрационные для аквариумов; факелы для нефтяной промышленности; фары для автомобилей; фары для транспортных средств; фильтры бытовых или промышленных установок; фильтры для кондиционирования воздуха; фильтры для кофе электрические; фильтры для питьевой воды; фонари; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для транспортных средств; фонари карманные; фонари осветительные; фонарики китайские для праздничного убранства [фонари бумажные]; фонтаны; фонтаны декоративные; фритюрницы электрические; футеровка огнеупорная для печей; футеровка фасонная для печей; холодильники; хроматографы для промышленных целей; чайники электрические; шиберы для регулирования тяги; шкафы вытяжные; шкафы вытяжные лабораторные; шкафы сушильные стоматологические; шкафы холодильные; шкафы-ледники; экономайзеры топливные; электроды угольные для дуговых ламп; элементы нагревательные.

Товарному знаку по свидетельству № 363288 правовая охрана предоставлена для товаров 07, 11, 16 классов МКТУ:

07 – кофемолки (за исключением ручных); машины гладильные; машины для дробления (удаления) отходов, отбросов, мусора; машины для измельчения; машины для мойки; машины для мойки посуды; машины для размалывания; машины для резки хлеба; машины и устройства для уборки (электрические); машины кухонные электрические; машины отжимные для белья; машины стиральные; машины стиральные (для белья); машины сушильные; машины швейные; мельницы (машины); мельницы бытовые; мельницы для перца; мешалки бытовые для эмульгирования электрические; мешки для пылесосов; мясорубки (машины); ножи электрические; ножницы электрические; процессоры кухонные (электрические); пылесосы; сбивалки бытовые электрические; соковыжималки бытовые электрические; терки механические для овощей; устройства для приготовления напитков электромеханические; устройства для приготовления пищевых продуктов электромеханические; устройства для стирки; холодильники воздушные; шланги пылесосов; электрополотеры;

11 – вафельницы электрические; вентиляторы бытовые (электрические); водонагреватели; воздухоочистители для кухонь; грелки для ног (электрические и неэлектрические); грелки для постели; грелки карманные; кофеварки электрические; нагреватели для бутылок с сосками для детского питания (электрические); приборы для фильтрования воды; приборы и установки для производства льда; приборы и установки для охлаждения; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы с сухим паром для ухода за лицом; радиаторы для отопления; радиаторы электрические; стерилизаторы; ростеры; сушилки для белья электрические; сушилки для волос; тостеры для хлеба; установки для охлаждения воды;

установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения молока; холодильники; чайники электрические; шкафы вытяжные; шкафы холодильные; абажуры; аппараты для загара; держатели для абажуров; лампы для завивки; лампы масляные; лампы паяльные; люстры; нити для электрических ламп; нити для электрических нагревателей; нити магниевые для осветительных приборов; отражатели для ламп; подвески для ламп; подсветки для аквариумов; приспособления защитные для осветительных приборов; прожекторы подводные; прожекторы факельные; рассеиватели света; системы осветительные для летательных аппаратов; стекло ламповое; трубы для ламп; трубы люминесцентные; фонарики китайские для праздничного убранства (фонари бумажные);

16 – афиши; бланки; буклеты; вывески бумажные или картонные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; коробки картонные или бумажные; пакеты, мешки (конверты, обертки, сумки) для упаковки бумажные или пластмассовые; проспекты; табло из бумаги или картона для объявлений; щиты для афиши бумажные или картонные; этикетки (за исключением тканевых).

Оспариваемый перечень включает позицию «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством», которая однородна товарам 09 класса МКТУ противопоставленной регистрации № 425376 по роду, назначению, кругу потребителей, условиям реализации, признакам взаимодополняемости и взаимозаменяемости.

Что касается иных товаров сопоставляемых перечней, то коллегия установила следующее.

Товары оспариваемой регистрации «приборы и инструменты научные» включают различное лабораторное оборудование, оборудование для исследований физических, метеорологических, астрономических и части к ним. В свою очередь, противопоставленный перечень включает такие лабораторные принадлежности, как «горелки лабораторные; лампы лабораторные; шкафы вытяжные лабораторные». Аналогично, товары «приборы фотографические и кинематографические» могут иметь совместную встречаемость с напольным осветительным оборудованием, а оборудование для тушения огня – с водораспределительными приборами.

Вместе с тем в соответствии с установленной методологией анализ однородности предполагает определенную системность при построении вывода о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров одному изготовителю. Такая системность видится в последовательном подходе к исследованию сначала основных, а затем и дополнительных критериев, указывающих на вероятность смешения продукции в

обороте. К основным признакам относятся: род (вид) товаров, их назначение и материал изготовления. Остальные признаки играют вспомогательную роль. Если товар связан с конкретной областью рынка (например, кинематографом), целесообразно руководствоваться его назначением, определяющим главные свойства или характеристики, по которым узнается товар среди аналогичной ему продукции.

Таким образом, осветительное оборудование может характеризоваться признаком взаимодополняемости с приборами и оборудованием для различных целей, но, тем не менее, такие товары имеют принципиально разные родовидовую принадлежность и назначение.

Коллегия обращает внимание на то, что в оспариваемом перечне отсутствует указание узкоспециализированной области применения товаров, что не позволяет установить наличие в данной ситуации какие-либо иных второстепенных признаков однородности, включая круг потребителей или условия реализации.

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, презентация товаров (услуг) на всех медиа средствах с целью розничной продажи, продажа аукционная, продвижение товаров (услуг) для третьих лиц, реклама, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе услуги по розничной, оптовой продаже товаров» представляют собой деятельность по продвижению товаров.

При сопоставлении этих услуг с товарами противопоставленных перечней следует руководствоваться выработанными Судом по интеллектуальным правам правовыми подходами, согласно которым услуги 35 класса МКТУ могут быть признаны однородными товарам в том случае, если термины, обозначающие услуги по продаже товаров, содержат уточнения по ассортименту реализуемых товаров или по сфере деятельности. Вместе с тем услуги без таких уточнений, по общему правилу, однородными товарам не являются (см. например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2020 по делу № СИП-243/2020). В данном случае

услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 624701 не содержат конкретизации товаров. Следовательно, у коллегии нет причин для признания этих услуг однородными товарам 09, 11 классов МКТУ противопоставленных регистраций.

Таким образом, довод возражения об однородности части товаров 09 класса МКТУ товарам противопоставленных регистраций может быть признан убедительным только в отношении товаров «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством» оспариваемого перечня.

Вышеизложенный анализ свидетельствует о том, что товарный знак по свидетельству № 624701 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 425376 и № 363288 в отношении однородных выше товаров 09 класса МКТУ, в связи с чем для таких товаров оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.



Согласно возражению, правовая охрана товарного знака «» оспаривается также по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что его регистрация способна вводить потребителя в заблуждение относительно источника товаров/услуг.

В подтверждение указанного мотива лицом, подавшим возражение, представлены, в частности, сведения из ЕГРЮЛ (1), согласно которым основным видом деятельности ООО «Вольта Русланд» является «торговля оптовая осветительным оборудованием», копии соглашений (9, 10, 11) а также справочные сведения (4, 8, 12) о том, что противопоставленные товарные знаки использовались лицом, подавшим возражение, при экспонировании, в предложениях к продаже в отношении светового (светотехнического) оборудования.

Сведения каталога (13) и контрактов в отношении покупки товаров (9) содержат обозначение «Wolta», которое является сходным с оспариваемым товарным знаком ввиду их фонетического тождества, визуального сходства и

незначительной роли смыслового критерия сравнения по причине иностранного происхождения основных словесных элементов.

Вместе с тем для вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно источника происхождения товаров/услуг необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах/услугах, и источником этих товаров/услуг.

Однако представленные в материалы дела доказательства не дают оснований для утверждения о возникновении у потребителей упомянутой ассоциативной связи спорного обозначения с товарами/услугами ООО «Вольта Русланд».

Так, факт заключения представленных контрактов (9) на покупку товаров может рассматриваться лишь как подготовительная деятельность к использованию противопоставляемого обозначения, поскольку не были представлены товаросопроводительные документы, включая документы о введении в гражданский оборот на территории Российской Федерации товаров, указанных в контрактах (9) и каталоге (13).

Что касается сведений справок (4, 8, 12), то они также не дают представления о том, что осветительное оборудование «Wolta», произведенное по заказу ООО «Вольта Русланд», вводилось в гражданский оборот на территории России до 19.09.2016, стало известным российским потребителям и приобрело ассоциативную связь именно с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, довод о несоответствии товарного знака по свидетельству № 624701 положениям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса является недоказанным, с чем представители лица, подавшего возражение, выразили устное согласие на заседании от 28.10.2022.

В отношении доводов сторон спора, основанных на международных нормах, содержащихся в статьях 6-quinque и 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, коллегия отмечает, что они нашли свое отражение в национальных источниках права, в том числе, в статье 1512 Кодекса (см., например, подпункт 6 пункта 2 и абзац одиннадцатый названной статьи).

Вместе с тем доказательств наличия соответствующих правовых оснований коллегии не представлено: отсутствует акт уполномоченного органа в отношении недобросовестной конкуренции, а также фактические данные о продолжительности применения товарного знака правообладателем. При этом установленный подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса пятилетний срок оспаривания в рассматриваемом случае соблюден.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 13.07.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 624701 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ – «приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством».