

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 29.05.2020, поданное компанией «Фольксваген Акциенгезельшафт», Германия (далее – Фольксваген, лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 713066, при этом установлено следующее.




Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018734006, поданной 09.08.2018, зарегистрирован 22.05.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 713066 на имя Индивидуального предпринимателя Воля Павла Алексеевича, Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 29.05.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 713066 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- товарный знак  по свидетельству №713066 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего



возражение, знаками «VW» и «» по международным регистрациям №728196 (1), №708041 (2);


- фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным вхождением букв «VW» ([фв] или [ви даб ю]) знаков по международным регистрациям (1) и (2) в оспариваемый товарный знак «VOLЯ WEAR»;

- буквы «VW» оспариваемого товарного знака занимают доминирующее положение по сравнению со словесными элементами «VOLЯ WEAR», выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, что делает их графически сходными с буквами «VW» противопоставленных знаков по международным регистрациям (1) и (2);

- относительно семантического критерия сходства заявитель полагает, что буквы «VW» оспариваемого товарного знака являются сокращением от «VOLЯ WEAR», однако с учетом их доминирования и известности компании «Фольксваген», ее логотипов и ее сокращенного неформального наименования «VW», используемого во многих источниках, данный элемент может восприниматься как имеющий отношение к компании «Фольксваген»;

- товары 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, которые относятся к обуви, одежде и головным уборам, однородны товарам 25 класса МКТУ, в том числе, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории



Российской Федерации противопоставленному знаку «» по международной регистрации (2);

- противопоставленному словесному знаку «VW» по международной регистрации (1) правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 12 класса МКТУ (*аппараты для передвижения по земле, воздуху или воде, включая их части, включая транспортные средства и их части, автомобили и их части, двигатели для наземных транспортных средств*), которые являются товарами основного интереса лица, подавшего возражение;

- товары 25 класса МКТУ являются сопутствующими товарами, а известность компании Фольксваген обеспечила ее автомобильная продукция;

- с учетом близкого сходства сравниваемых знаков, более широкий круг товаров должен рассматриваться как однородный, поскольку есть риск смешения товаров на рынке;

- компания «Фольксваген» является всемирно известным производителем наземных транспортных средств, имеющая производственные мощности в России и российский филиал ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Труп Рус", является спонсором множества спортивных мероприятия, в том числе Олимпиады в Сочи в 2014;

- учитывая известность компании «Фольксваген» и сходство сравниваемых обозначений, регистрация оспариваемого товарного знака противоречит требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713066 недействительной полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака 09.09.2020 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки не

ассоциируются между собой в целом, что обусловлено отсутствием сходства обозначений по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства;

- лицом, подавшим возражение, не представлены какие-либо доказательства того факта, что оспариваемый товарный знак вводит в заблуждение потребителей.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (09.08.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 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 положениями 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 настоящих

Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким 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.

Лицо, подавшее возражение, является мировым лидером в сфере производства автомобилей. Компания «Фольксваген» является правообладателем знаков по международным регистрациям №728196 (1), №708041 (2), которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Указанное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713066.




Оспариваемый товарный знак «  » является

комбинированным и состоит из черного прямоугольника, на фоне которого расположены буквы «VW», выполненные заглавными буквами латинского алфавита, ниже расположены словесные элементы «VOLЯ WEAR». В правом верхнем углу на букве «W» расположен неохраняемый элемент «TM». Правовая охрана знаку предоставлена в графитно-черном, графитово-сером и алом цветовом сочетании, в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «VW» по международной регистрации (1) представляет собой сочетание двух заглавных букв латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации (1) предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 12, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный знак «  » по международной регистрации (2) является изобразительным, представляет собой черный круг и стилизованное изображение. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации (2) предоставлена в отношении товаров и услуг 01-42 классов МКТУ.

При анализе сравниваемых знаков на тождество и сходство коллегией было установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации (1) являются графически не сходными. Данный вывод обоснован тем, что сравниваемые обозначения имеют разное общезрительное впечатление. Так, противопоставленный знак (1) выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в то время как буквы «VW» оспариваемого товарного знака выполнены в оригинальной графической манере, что усиливает различие по графическому критерию сходства.

Сравнительный анализ по фонетическому критерию показал, что оспариваемый товарный знак «VW VOLЯ WEAR» и противопоставленный знак

«VW» по международной регистрации (2) имеют фонетические отличия, которые обусловлены количеством букв и длиной слов. Так, оспариваемый товарный знак состоит из 2 слов, 4 слогов и 10 букв, а противопоставленный знак (2) состоит лишь из двух букв.

Анализ словарно-справочной литературы показал отсутствие значения букв «VW» противопоставленного товарного знака, в связи с чем проведение анализа по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Таким образом, сравниваемые знаки не являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ *«банданы [платки]; белье нижнее; береты; блузы; боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгалтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда]; воротники съёмные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; карманы для одежды; кашне; кимоно; козырьки [головные уборы]; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки [одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; меха [одежда]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; пальто; парки; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пуловеры/свитера; пончо; пояса [одежда]; пояскошельки [одежда]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари; саронги; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки;*

халаты; халаты купальные; шапки [головные уборы]; шарфы; шляпы; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты», которые относятся к таким товарам, как одежда, обувь, головные уборы.

Противопоставленному знаку (1) правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 (таким как: *«двигатели, в том числе их части»*), 12 (в частности *«аппараты для передвижения по земле, воздуху»*), 16 (в частности *«изделия из бумаги, канцелярские товары»*), 28 (такие как: *«игры и игрушки»*) классов МКТУ. Сравнимые товары не являются однородными, поскольку представляют собой разные виды товаров, отличаются по свойствам, назначению и условиям производства, имеют разные каналы сбыта и круг потребителей, не могут быть взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Услуги 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, которым предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) также не являются однородными оспариваемым товарам 25 класса МКТУ, поскольку предоставление услуг подразумевает деятельность направленную в отношении третьих лиц, а сами товары подразумевают их производство.

Учитывая вышеизложенное, при отсутствии однородности сравниваемых товаров 25 и противопоставленных товаров и услуг 07, 12, 16, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, отсутствует принципиальная возможность смешения данных товаров маркируемых оспариваемым товарным знаком и противопоставленным знаком (1) потребителями в гражданском обороте, данный факт указывает на отсутствие противоречия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленному товарному знаку (2) правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ, а именно: *«clothing, footwear, headgear for wear including neckties, collar protectors»* (перевод: *одежда, обувь, головные уборы, в том числе галстуки, защитные воротники*).

Сравниваемые перечни товаров 25 класса МКТУ являются однородными, поскольку представляют собой один и тот же вид товара (одежда, обувь, головные

уборы), имеют одно и то же назначение, один круг потребителей и каналы сбыта.

Как было указано выше, противопоставленный знак (2) представляет собой изобразительное обозначение. Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака (2) показал, что они являются несходными ввиду различного общеэстетического впечатления. Отличия составляют композиционные решения применимые в сравниваемых знаках. Так, сравниваемые знаки отличаются формой, противопоставленный товарный знак состоит из черного круга и оригинального изображения, а оспариваемый товарный знак представляет собой графитно-черный прямоугольник. Дополнительную различительную способность оспариваемому товарному знаку придают две заглавные буквы «VW» латинского алфавита серого цвета и выполненные алым цветом заглавными буквами латинского и русского алфавитов словесные элементы «VOLЯ WEAR», которые в свою очередь образуют словосочетание. Словесный элемент «VOLЯ» прочитывается как «ВОЛЯ» и в данном случае является именем собственным, а слово «WEAR» в переводе с английского языка на русский язык «носить», «одежда» (см. Интернет переводчик: <https://translate.google.com/>). Учитывая вышеизложенную семантику, основные индивидуализирующие элементы оспариваемого обозначения воспринимаются как «ВОЛЯ НОСИТ» или «ОДЕЖДА ВОЛИ».

Из вышеуказанного следует, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак (2) ввиду сильных визуальных отличий и разных заложенных идей не ассоциируются друг с другом в целом.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №713066 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №713066 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни


производителя товаров, поскольку не несет в себе информации относительно товара и его изготовителя.

Напротив, оспариваемый товарный знак содержит элементы «VOLЯ WEAR» воспринимаемые как одежда от Павла Воли – известного российского шоумена и юмориста.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. В рамках изложенного лицом, подавшим возражение, была представлена информация (распечатки из Интернета), свидетельствующие о том, что обозначение «Volkswagen» («Фольксваген») и его сокращение «VW» широко известно потребителю как немецкая автомобильная марка.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, представлена информация о выпуске одежды (информация на сайте <https://service.volkswagen.ru/eshop/item/6RV084230A%20530>), маркируемая



обозначением «», которое тождественно противопоставленному товарному знаку (2) и, как следует из проведенного выше анализа, не является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Таким образом, сами по себе товары, маркированные оспариваемым обозначением, не влекут за собой введение потребителя в заблуждение. Документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают продукцию 25 класса МКТУ, маркированную оспариваемым товарным знаком, с продукцией лица, подавшего возражение, не представлено.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №713066 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.05.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №713066.