

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 29.01.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Варманн», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №600126, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015705233 с приоритетом от 27.02.2015 зарегистрирован 23.12.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №600126 в отношении товаров 06, 09, 11, 17 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Специальные системы и технологии», г. Мытищи. Впоследствии исключительное право было передано без заключения договора на имя ООО «ССТинвест», г. Мытищи. О чем 10.12.2018 за № РП0008843 внесена запись в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров Российской Федерации (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение « **WARMON** », состоящее из оригинально выполненного словесного элемента буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 29.01.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №600126 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на словесный товарный знак по свидетельству №402344 с приоритетом от 24.10.2008 для товаров 11 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №402344 в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак имеет следующие отличия от товарного знака по свидетельству №402344: 1) использование в оспариваемом обозначении шрифтовой стилизации, имеющей характер графического элемента; 2) использование двух вариантов транслитераций (русской и латинской) в обозначении товарного знака по свидетельству №402344; 3) буквенный состав латинской транслитерации словесного элемента в знаке №402344 отличается от буквенного состава словесного элемента в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №600126. Однако, несмотря на указанные отличия, сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в силу их звукового сходства;

- оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент «WARMON», который является фонетически сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №402344, поскольку сравниваемые словесные обозначения («WARMON» и «VARMANN ВАРМАНН») имеют близкий состав гласных и согласных букв, одинаковое количество слогов, которые при воспроизведении в речи совпадают полностью и имеют одинаковый вариант ударения, влекут за собой наличие всех прочих признаков звукового сходства словесных обозначений;

- часть товаров 11 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородна товарам 11 класса МКТУ, для которых с более ранним приоритетом зарегистрирован товарный знак по свидетельству №402344. Однородность обусловлена одинаковым назначением товаров в рамках одной родовой (видовой) группы товаров, одной областью и целью применения этих товаров, одинаковыми условиями и каналами реализации этих товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №600126 недействительной в

отношении товаров 11 класса МКТУ «аккумуляторы тепловые; аппараты для высушивания; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; баки расширительные для систем центрального отопления; бойлеры, за исключением частей машин; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; воздухонагреватели; горелки; горелки газовые; горелки калильные; горелки кислородно-водородные; змеевики [части дистилляционных, отопительных или охлаждающих установок]; запальники фрикционные для поджига газа; калориферы; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; котлы газовые; котлы отопительные; нагреватели для ванн; нагреватели погружаемые; нити накала электрические; обогреватели; обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для саун; печи [отопительные приборы]; печи, за исключением лабораторных; пластины для обогрева; плиты нагревательные; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; теплообменники, не являющиеся частями машин; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей воде; элементы нагревательные».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №600126 не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №402344, так как они имеют существенные отличия между собой, что полностью исключает их смешение в сознании потребителя и в гражданском обороте;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №402344 представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух слов, тогда как

оспариваемый товарный знак является комбинированным, содержащим иные словесные элементы по сравнению со словесными элементами противопоставленного товарного знака по свидетельству №402344, поскольку отличается состав слов, слогов, а также состав букв и звуков. При этом следует отметить, что начальный слог сравниваемых товарных знаков полностью меняет их фонетическое восприятие;

- сравниваемые товарные знаки не являются сходными по семантическому признаку сходства, поскольку не являются лексическими единицами какого-либо языка;

- при восприятии сравниваемых товарных знаков создается абсолютно разное общее зрительное впечатление за счет разного графического исполнения сравниваемых товарных знаков;

- следует отметить, что вторая буква «А» и пятая «О» товарного знака по свидетельству №600126 выполнены в особой стилизованной манере, что не позволяет однозначно и с легкостью прочесть данный словесный элемент. В этой связи для прочтения словесного элемента оспариваемого товарного знака потребителю необходимо дополнительно интеллектуально дорабатывать указанный словесный элемент, используя фантазию, то есть домысливать (додумывать). В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству №402344 «VARMANN / ВАРМАНН» является словесным, выполнен стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки;

- сравниваемые товары 11 класса МКТУ, относятся к товарам производственно-технического назначения. В этой связи потребители товаров 11 класса МКТУ более внимательны при их выборе, поскольку данные товары имеют высокую ценовую категорию, а также направлены на длительное использование (использование таких товаров измеряется годами), в связи с чем, вероятность смешения сравниваемых товарных знаков в гражданском обороте, в данной ситуации, отсутствует.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.01.2019, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №600126.

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

С учетом даты приоритета (27.02.2015) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №600126 представляет собой комбинированное обозначение «**WARMON**», состоящее из оригинально выполненного словесного элемента буквами латинского алфавита, в котором между буквами «W» и «R» расположен элемент, состоящий из двух, соединяющихся под острым углом отрезков, между которыми размещен небольшой круг. Между буквами «M» и «N» расположен элемент в виде окружности и вертикального отрезка, выходящего за пределы этой окружности. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 06, 09, 11, 17 и услуг 35 классов МКТУ.


Противопоставленный товарный знак «**VARMANN**» по свидетельству №402344 является словесным, состоящим из словесных элементов «**VARMANN** **ВАРМАНН**», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов соответственно [1]. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №600126 произведена с нарушением положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака [1] показал их несходство.

Оспариваемый товарный знак «**WARMON**» образован при помощи элементов разделенных на две части. Одна из этих частей - «**WARM**» -

прилагательное «теплый, горячий, жаркий; согретый; разгоряченный; сохраняющий тепло», глагол «нагреваться, согревать, греть», другая - «ON» - является 1) предлогом: «на; по; в; об; за; из; у; после; во время; касательно; в течение»; 2) наречием «дальше; далее»; 3) причастие «включен» (см. Интернет, словари Translate.Ru). Указанные элементы являются достаточно распространенными словами английского языка и хорошо знакомы потребителям.

Кроме того, оспариваемый товарный знак содержит универсальный символ , означающий «включение/выключения питания», см. Интернет, zen.yandex.ru.

Таким образом, в совокупности с указанным символом («кнопкой») оспариваемый товарный знак воспринимается в значении «включение тепла».

Тогда как, словесные элементы «VARMANN ВАРМАНН» противопоставленного товарного знака [1] не являются лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Так, сравнительный анализ сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору показал, что с учетом произношения слов английского языка, словесные составляющие оспариваемого товарного знака произносятся как: warm [wɔ:m]; on [ɒn] («вом-он»), а противопоставленный знак «VARMANN ВАРМАНН» произносится как «варманн».

Указанное свидетельствует об отличном звукоряде сравниваемых обозначений.

Анализ по семантическому фактору сходства показал следующее.


Как указывалось выше, словесный элемент «**WARMON**» оспариваемого товарного знака состоит из двух словесных элементов «WARM» и «ON», которые являются хорошо известными словами английского языка, а словесные элементы «VARMANN ВАРМАНН» противопоставленного товарного знака [1] не являются лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, но вместе с тем, могут восприниматься как фамилия (фамилия Варманн принадлежит к распространенному типу еврейских фамилий, ведущих начало от личного прозвища. Издревле прозвище позволяло выделить индивида из

сообщества людей, так как указывало на какой-либо отличительный признак конкретного человека: на особенности его внешности, характера, поведения, на профессию или род занятий, на этническую принадлежность или на местность, выходцем из которой он был. Подобные именованья характерны для многих народов, в том числе и для евреев. Источник: http://names.neolove.ru/last_names/2/va/varman.html; Йеуда Варманн, Венгерский раввин, сын Исраэля Варманна, родившийся 1791, умерший во Вредителе 14 ноября 1868. Он был назначен объединенным раввином и учителем религии в спортивном зале Будапешта 9 февраля 1851, и был автором Ma'areket ха-На'atakot (Ofen, 1831) и Дэт Ехуда, Mosaische Religionslehre (ib. 1861; 2-й редактор 1868), см. Интернет, jewage.org).

Из изложенного, можно сделать вывод о том, что в сравниваемые товарные знаки порождают различные смысловые ассоциации.

В этой связи коллегия усматривает различия сопоставляемых товарных знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравниваемые знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

Наличие в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента  вносит дополнительное различие в общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Анализ однородности товаров 11 класса МКТУ «аккумуляторы тепловые; аппараты для высушивания; аппараты и установки сушильные; аппараты сушильные; баки расширительные для систем центрального отопления; бойлеры, за исключением частей машин; водонагреватели; водонагреватели [аппараты]; воздухонагреватели; горелки; горелки газовые; горелки калильные; горелки

кислородно-водородные; змеевики [части дистилляционных, отопительных или охлаждающих установок]; запальники фрикционные для поджига газа; калориферы; коллекторы солнечные тепловые [отопление]; котлы газовые; котлы отопительные; нагреватели для ванн; нагреватели погружаемые; нити накала электрические; обогреватели; обогреватели стекол транспортных средств; оборудование для бань с горячим воздухом; оборудование для саун; печи [отопительные приборы]; печи, за исключением лабораторных; пластины для обогрева; плиты нагревательные; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; радиаторы [для отопления]; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; теплообменники, не являющиеся частями машин; трубы жаровые отопительных котлов; трубы отопительных котлов; установки отопительные; установки отопительные для транспортных средств; установки отопительные, работающие на горячей воде; элементы нагревательные», в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №600126 и товаров 11 класса МКТУ «баки расширительные для систем центрального отопления; водонагреватели; воздухонагреватели; змеевики в отопительных установках; калориферы; конвекторы; нагреватели для ванн; печи [отопительные приборы]; приборы отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приборы отопительные; отопительные каналы; радиаторы для отопления; радиаторы центрального отопления; радиаторы электрические; установки отопительные; установки отопительные, работающие на горячей воде; элементы нагревательные» противопоставленного товарного знака [1] являются однородными, поскольку относятся к устройствам для нагрева, соотносятся как «род-вид», имеют одинаковое назначение, область применения и круг потребителей.

Вместе с тем, при установленном несходстве оспариваемого знака с противопоставленным товарным знаком [1] вывод об однородности товаров не учитывается.

Кроме того, коллегия отмечает, что сравниваемые товары, относятся к изделиям длительного пользования, а также являются дорогостоящими, в связи с чем покупатели бывают особенно внимательны, и вероятность смешения указанного знака с оспариваемым обозначением минимальна.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.01.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №600126.