

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 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.06.2020, поданное компанией Гердес Холдинг ГмбХ унд Ко. КГ (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717957, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «**GLACE**» по заявке №2018758164 с приоритетом от 27.12.2018 зарегистрирован 03.07.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №717957 в отношении товаров 07, 08, 11, 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства на имя Общества с ограниченной ответственностью «ОЛИМП ГРУПП», 107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23, стр. 2 (далее-правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.06.2020 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №717957 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 07 класса МКТУ «водонагреватели [части машин]», части товаров 11 класса МКТУ «водонагреватели; водонагреватели [аппараты]».

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение принадлежат исключительные права на территории Российской Федерации на знаки « CLAGE», «CLAGE» по международным регистрациям №1277062, №631530, имеющими более ранние приоритеты и зарегистрированные в отношении товаров 07, 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистраций;
- оспариваемый товарный знак и противопоставленные обозначения являются сходными до степени смешения на основании графического, фонетического критериев сходства;
- часть товаров 07, 11 классов МКТУ оспариваемого товарного знака является однородными товарам 07, 11 классов МКТУ противопоставленного обозначений;

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717957 недействительным частично.

К возражению приложена информация из Открытых реестров об оспариваемом товарном знаке «GLACE» по свидетельству №717957.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 10.06.2020 возражением, в заседании коллегии участия не принял и отзыва по мотивам данного возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.12.2018) приоритета товарного знака по свидетельству №717957 правовая база для оценки охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


Признаки, указанные в настоящем пункте, 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.

Оспариваемый товарный знак « **GLACE** » по свидетельству №717957 с приоритетом от 27.12.2018 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 07, 11 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717957 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, явилось, нарушение исключительного права на территории Российской Федерации компании Gerdes Holding GmbH & Co. KG на знак «  **CLAGE** » (1) по международной регистрации №1277062 и знак «CLAGE» (2) по международной регистрации №631530 с более ранними приоритетами.

Наличие у лица, подавшего возражение, «старших» прав на указанные знаки, которые, по его мнению, сходны до степени смешения с

оспариваемым товарным знаком в отношении однородных товаров, позволяет признать компанию Gerdes Holding GmbH & Co. KG лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717957.


Противопоставленный знак (1) является комбинированным. Состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения ромба и словесного элемента «CLAGE» выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07 класса МКТУ «Machines for the production of mineral water; apparatus for aerating water» («машины для производства минеральной воды; аппараты для аэрации воды»), товаров 11 класса МКТУ «Apparatus for heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying and water supply and sanitary purposes; sinks; bath plumbing fixtures; pressure water tanks; instantaneous water heaters; instantaneous water heaters for solar reheating; showers; shower cubicles (enclosures); shower heads; electric kettles; fresh water stations; beverage cooling apparatus; hand drying apparatus for washrooms; hot water boilers; hot water heaters; ionization apparatus for the treatment of air or water; boiling water apparatus; whirlpool baths; mixer taps for water pipes; anti-splash tap nozzles; regulating and safety accessories for water apparatus and pipes; sanitary apparatus and installations; solar water heating apparatus; solar modules for heat generation; solar furnaces; sink units (except furniture); solar thermal collectors (heating); filters for drinking water; heat pumps; heat regenerators; heat accumulators; heat exchangers, not parts of machines; water heaters (apparatus); water heaters; hot water tanks; wash-basins (parts of sanitary installations); water softening apparatus and installations; water filtering apparatus; cooling installations for water; water conduits installations; water purification installations; water purifying apparatus and machines; water sterilizers; water supply installations; water distribution installations; water intake apparatus; whirlpool-jet apparatus» («устройства для отопления, парогенерации,

приготовления пищи, охлаждения, сушки и водоснабжения санитарно-гигиенических целей; раковины; сантехнические приборы для ванн; напорные резервуары для воды; мгновенные водонагреватели; мгновенные водонагреватели для солнечного подогрева; душевые кабины; душевые кабины (корпуса); душевые головки; электрические чайники; станции пресной воды; устройства охлаждения напитков; устройства для сушки рук для ваннных комнат; водогрейные котлы; водонагреватели; ионизационные устройства для обработки воздуха или воды; кипяtilьные аппараты; гидромассажные ванны; смесители для водопроводных труб; анти-брызговые сопла; регулирующие и предохранительные приспособления для водяных аппаратов и труб; сантехнические аппараты и установки; солнечные водонагревательные аппараты; солнечные модули для выработки тепла; солнечные печи; моечные установки (кроме мебели); солнечные тепловые коллекторы (отопление); фильтры для питьевой воды; тепловые насосы; регенераторы тепла; тепловые аккумуляторы; теплообменники, не являющиеся частями машин; водонагреватели (аппараты); водонагреватели; резервуары горячей воды; умывальники (части сантехнических установок); устройства и установки для умягчения воды; фильтрующие устройства для воды; охлаждающие установки для воды; установки водоводов; установки очистки воды; аппараты и машины для очистки воды; стерилизаторы воды; установки водоснабжения; установки распределения воды; водозаборные устройства; вихревые струйные аппараты»).

Противопоставленный знак (2) является словесным. Знак «CLAGE» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ «Water heaters; instant water heaters, hot water tanks and valves and fittings for water heaters» («водонагреватели; мгновенные водонагреватели, резервуары для горячей воды, клапаны и фитинги для водонагревателей»).

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака «GLACE» по свидетельству №717957 и противопоставленных знаков (1) и (2) на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «GLACE» в переводе с английского языка на русский означает «глазированный», см. <https://translate.yandex.ru/>. С учетом этого, наиболее вероятно, что данный элемент будет почитан средним российским потребителем как «ГЛЕЙС».

В свою очередь, противопоставленные знаки « CLAGE», «CLAGE» не имеют семантического значения, следовательно, потребитель наиболее вероятно, будет читать их как [КЛАГЕ], используя транслитерацию. Кроме того, представителем правообладателя противопоставленных знаков на заседании коллегии было подтверждено, позиционирование этих знаков как «КЛАГЕ» с ударением на последний звук.

Анализ фонетического сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «GLACE» и словесные элементы «CLAGE» противопоставленных обозначений, хотя и имеют одинаковую длину и количество слогов, однако, наблюдаются отличия, исключающие их фонетическое сходство в целом, поскольку, в словах не совпадает произношение обозначений [ГЛЕЙС] / [КЛАГЕ], в связи с чем звукоряд сравниваемых обозначений существенно отличается.

Следует также отметить, что сравниваемые обозначения представляют собой короткие слова, в силу чего различие даже в одной букве может существенно повлиять на вывод об их несходстве по фонетическому критерию.

Установленное смысловое значение оспариваемого товарного знака и отсутствие такового у противопоставленных обозначений способствует

признанию сравниваемых обозначений несходными по семантическому критерию сходства.

С точки зрения визуального признака, сравниваемые обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита (латинского), однако роль визуального критерия, в данном случае, не может быть признана определяющей ввиду фонетических отличий и разных смысловых ассоциаций.

При оценке вероятности смешения сравниваемых обозначений также принимается во внимание отсутствие в возражении каких-либо доводов и сведений, обуславливающих угрозу смешения обозначений на рынке, учет которых предусмотрен пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом.

В отношении анализа однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, коллегией установлено следующее.

Товары 07 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «водонагреватели [части машин]», товары 11 класса МКТУ «водонагреватели; водонагреватели [аппараты]» являются однородными всем товарам 07, 11 класса МКТУ противопоставленного знака (1), товарам 11 класса МКТУ противопоставленного знака (2), поскольку соотносятся как род-вид, являются «устройствами для воды», имеют одни и те же каналы сбыта, круг потребителей.

Однако, установленная выше однородность сравниваемых товаров не приводит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с установленным отсутствием сходства сравниваемых обозначений.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.06.2020,
оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству
№717957.**