

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 19.06.2017, поданное компанией РОЛЬФ Лубрикантс ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №488542, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2012717617 с приоритетом от 29.05.2012 зарегистрирован 31.05.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №488542 в отношении товаров 04 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ВОЛЬФ ОИЛ КОРПОРЕЙШН Н.В., Бельгия (далее – правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.06.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №488542 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению правообладателя оспариваемого товарного знака «WOLF» по свидетельству №488542, данный товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком  по свидетельству №590941, с приоритетом от 03.04.2015, зарегистрированным для товаров и услуг 01, 02, 03, 04, 07, 21, 24, 35

классов МКТУ, правообладателем, которого является лицо, подавшее возражение, что послужило основанием для подачи настоящего возражения;

- РОЛЬФ Лубрикантс ГмбХ является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «ROLF», в частности, товарного знака по свидетельству №423734, дата приоритета 07.09.2009, зарегистрированного в отношении товаров 01, 02, 03, 04 классов МКТУ;

- правообладатель оспариваемого знака оформил возражение в Европейское патентное ведомство (European Union Intellectual Property Office) № В 002800988 от 10.11.2016 года в соответствии с Правилами EUTMIR, заявив протест против регистрации знака  по международной регистрации №1286835, по основаниям сходства (тождественности) указанных товарных знаков;

- в связи с изложенным, компания Рольф Лубрикантс ГмбХ считает, что регистрация товарного знака по свидетельству №488542 на территории Российской Федерации произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку к моменту регистрации оспариваемого знака, на территории Российской Федерации был зарегистрирован в установленном порядке товарный знак «ROLF РОЛЬФ», по свидетельству №423734 с приоритетом от 07.09.2009;

- в действиях правообладателя оспариваемого товарного знака, усматривается нарушение пункта 1 статьи 10 Гражданского Кодекса Российской Федерации, прямо запрещающей осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Особо пункт 1 указанной статьи указывает на недопущение использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №488542 недействительной в отношении всех товаров 04 класса МКТУ.

В качестве иллюстрирующих доводы возражения материалов приложены следующие документы:

- Копия письма-извещения Операционного департамента Европейского патентного ведомства (European Union Intellectual Property Office) с приложением на 16 листах.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №488542, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака или об отказе в его регистрации принимается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности не на основании мнения заявителя о тождестве или сходстве заявленного обозначения с обладающими более ранним приоритетом товарными знаками или заявленными обозначениями, а на основании результатов экспертизы заявленного обозначения, включающей проверку обозначения на тождество и сходство;

- таким образом, какие-либо субъективные заявления, сделанные компанией ВОЛЬФ ОИЛ относительно возможного сходства или отсутствия сходства до степени смешения между товарными знаками «WOLF» и «ROLF» в рамках оппозиции №002800988 в Европейском Союзе, не имеют никакого отношения к регистрации объемного товарного знака со словесным элементом «WOLF» по свидетельству №488542, поскольку решение о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку было принято федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности по результатам экспертизы заявленного обозначения и объективной оценки соответствия заявленного обозначения положениям законодательства, в том числе пункту 6 статьи 1483 Кодекса;

- компании ВОЛЬФ ОИЛ было известно о существовании товарного знака «РОЛЬФ ROLF» по свидетельству №423734 с датой приоритета от 07.09.2009, а также предшествовавшего ему товарного знака «РОЛЬФ ROLF» по свидетельству №302658 с датой приоритета от 23.09.2004 (в настоящее время правовая охрана товарного знака прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак). При этом компании ВОЛЬФ ОИЛ принадлежит



комбинированный знак по международной регистрации №817321 с датой приоритета от 06.10.2003, то есть более ранней, чем приоритет вышеуказанных товарных знаков «РОЛЬФ ROLF», в отношении однородных товаров 01, 03, 04 классов МКТУ;

- компания ВОЛЬФ ОИЛ не подавала возражение против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку «РОЛЬФ ROLF», ввиду низких шансов на успех, согласно российской практике, учитывая, что обозначения «WOLF» и «РОЛЬФ ROLF» являются несходными, в том числе, по семантическому критерию;

- тот факт, что товарные знаки «РОЛЬФ ROLF» по свидетельствам №302658, №423734 и «Rolf» (комбинированный) по свидетельству №590941 были зарегистрированы Роспатентом несмотря на существование обладающего более ранним приоритетом комбинированного товарного знака «WOLF» по международной регистрации №817321, охраняемого в отношении однородных товаров на имя компании ВОЛЬФ ОИЛ, а также тот факт, что оспариваемый товарный знак был зарегистрирован Роспатентом несмотря на существование обладающего более ранним приоритетом товарного знака «РОЛЬФ ROLF» по свидетельству №423734, зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя ООО «РОЛЬФ Лубрикантс ГмбХ», подтверждают мнение компании ВОЛЬФ ОИЛ о том, что согласно российскому законодательству и практике обозначения «WOLF» и «РОЛЬФ ROLF» считаются несходными до степени смешения;

- простой факт подачи компанией ВОЛЬФ ОИЛ оппозиции против комбинированного товарного знака «ROLF» по международной регистрации №1286835 в Европейском Союзе не может рассматриваться как универсальная позиция правообладателя в отношении степени сходства рассматриваемых обозначений;

- лицо, подавшее возражение, не приводит каких-либо аргументов в пользу сходства оспариваемого товарного знака с принадлежащим ему товарным знаком «РОЛЬФ ROLF» по свидетельству №423734;

- при непосредственном сопоставлении оспариваемого и противопоставленного товарных знаков выявлено, что они производят разное общее впечатление, не ассоциируются друг с другом в целом и не производят впечатления принадлежности одному владельцу;

- слово «wolf» произносится по правилам английского языка как [вулф]. Правила немецкого языка также допускают вариант произношения данного слова как [вольф]. Однако, учитывая гораздо более широкую распространенность английского языка среди российских потребителей по сравнению с немецким языком, словесный элемент «wolf» будет произноситься большинством рядовых потребителей на англоязычный манер;

- словесные элементы «WOLF» и «РОЛЬФ»/«ROLF» не имеют фонетического сходства, поскольку они включают разные согласные звуки в начальной позиции: [в] и [р], разные гласные звуки во второй от начала позиции: [у] и [о], а также различающиеся по твердости/ мягкости согласные звуки в предпоследней позиции: [л] и [л'];

- оспариваемый знак и противопоставленный знак несходны по графическому критерию, поскольку исполнены различным видом шрифта и имеют различное цветовое решение;

- словесный элемент «WOLF» оспариваемого знака в переводе с английского и немецкого языков означает «волк, хищник». В свою очередь, словесные элементы «РОЛЬФ»/«ROLF» противопоставленного товарного знака представляют собой мужское имя и фамилию, распространенные в европейских странах. Таким образом, словесные элементы «WOLF» и «РОЛЬФ ROLF» вызывают у российского потребителя абсолютно разные ассоциации в силу их разных семантических значений;

- компания ВОЛЬФ ОИЛ является правообладателем комбинированного товарного знака со словесным элементом «WOLF» по международной регистрации №817321, обладающего более ранним из всех рассматриваемых товарных знаков приоритетом, и использует принадлежащие ей товарные знаки в России; никаких признаков недобросовестного осуществления гражданских прав (злоупотребления

правом) и использования гражданских прав в целях ограничения конкуренции в действиях компании ВОЛЬФ ОИЛ нет.

Таким образом, в отзыве правообладателя изложена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №488542.

В качестве приложений к отзыву правообладателя приложены следующие материалы:

- Копия уведомления об оппозиции, с переводом на русский язык, 8 л.;
- Копия уведомления об отложении рассмотрения оппозиции № 002800988, с переводом на русский язык, 4 л.;
- Словарные статьи «wolf», 2 л.;
- Скриншоты сайта https://www.wolflubes.com/ru_ru, 6 л.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле лиц, коллегия признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (29.05.2012) 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(2) 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 пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 знак «» по свидетельству №488542 является объемным в виде бутылки прямоугольной формы с этикеткой, на которой расположен словесный элемент «WOLF», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В верхней части этикетки расположено изображение в виде стилизованной сетки, под словесным элементом «WOLF» справа помещены

стилизованные графические элементы. В нижней части этикетки в правом углу расположены две полосы. В верхней левой части бутылки расположена крышка. В верхней правой части бутылки находится ручка. Между основанием ручки и правой гранью бутылки расположено углубление. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №488542 предоставлена в отношении товаров 04 класса МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Наличие у лица, подавшего возражение, прав на товарные знаки, сходные, по мнению этого лица, до степени смешения с оспариваемым знаком, позволяет признать «РОЛЬФ Лубрикантс ГмбХ» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №488542, что правообладателем не оспаривалось.

В качестве основания для оспаривания предоставления правовой охраны указанному знаку лицом, подавшим возражение, указывается на его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса как сходного до степени смешения с товарным знаком «РОЛЬФ ROLF» по свидетельству №423734.

Противопоставленный товарный знак «РОЛЬФ ROLF» по свидетельству №423734 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Словесные элементы расположены в две строки. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 04 класса МКТУ [1].

Сравнительный анализ оспариваемого знака и противопоставленного знака [1] показал следующее.

Так, сравнительный анализ словесных элементов «WOLF» и «РОЛЬФ ROLF» по фонетическому фактору показал, что данные словесные элементы являются короткими односложными словами и отличаются отчетливо произносимыми

первыми буквами: «W-»/ «P-»/«R-», что имеет большое значение при восприятии коротких словесных обозначений, где каждая буква имеет значение.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесный элемент «WOLF» оспариваемого знака в переводе с английского и немецкого языков означает «волк, хищник» (см. Интернет, Яндекс, словари), а словесный элемент «РОЛЬФ» противопоставленного товарного знака является транслитерацией буквами русского алфавита слова «ROLF», которое представляет собой скандинавское мужское имя (см. Интернет, словари имен [imena-znachenie.ru](http://imena-znachenie.ru/imena/detail24838.html) imena/detail24838.html), что обуславливает различное смысловое восприятие словесных элементов.

Сравниваемые знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения, цветовой проработки, а также видом шрифта, которым выполнены словесные составляющие знаков. Так, словесный элемент «WOLF» в оспариваемом знаке выполнен в оригинальной графической манере, тогда как словесные элементы «РОЛЬФ ROLF» - стандартным шрифтом. Кроме того, оспариваемый товарный знак является объемным, что вносит дополнительное различие в общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми обозначениями.

Исходя из вышеизложенного, следует, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки несут в себе различные образы, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

В отношении однородности товаров коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в отношении товаров 04 класса МКТУ «технические масла и смазки; смазочные материалы; составы для поглощения, смачивания и связывания пыли; топлива (в том числе моторные бензины) и осветительные материалы», которые являются однородными с товарами 04 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «бензин; жиры для освещения; жиры для смазки; жиры технические; керосин; масла горючие; масла смазочные; масла технические; масло касторовое техническое; масло моторное; материалы смазочные; ночники [свечи]; парафин; свечи для освещения; составы

связующие для пыли; спирт [топливо]; топливо дизельное; топливо для освещения; топливо минеральное; топливо на основе спирта; торф [топливо]; торф брикетированный [топливо]; уголь древесный [топливо]; фитили для свечей, ламп». Однако при установленном несхождении сравниваемых знаков, даже наличие однородных товаров в перечнях не позволяет сделать вывод о сходстве товарных знаков до степени смешения.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу о необоснованности доводов поступившего возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №488542 в отношении товаров 04 класса МКТУ была предоставлена в нарушение требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов возражения о нарушении пункта 1 статьи 10 Кодекса о злоупотреблении правом, коллегия отмечает, что анализ указанных обстоятельств не входит в компетенцию Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.06.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №488542.