


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, поступившее 15.09.2023, поданное компанией «Мейтаг Уорлдуайд Н.В.», Нидерландские Антиллы (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 673952, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак « АМАНА профоборудование» [1] по заявке № 2017753949 с приоритетом от 19.12.2017 зарегистрирован 04.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 673952 на имя Общества с ограниченной ответственностью "АМАНА", 125413, Москва, ул. Флотская, 15, корп. 1 (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 11, 21, услуг 35, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, красный, белый». Срок действия регистрации – до 19.12.2027 г. Слово "Профоборудование" – неохраняемый элемент товарного знака.

В поступившем 15.09.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 673952 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «**АМАНА**» по свидетельству № 340266 с датой приоритета от 16.06.2006 [2] в отношении товаров 11 класса МКТУ «печи микроволновые»;
- для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя;
- в возражении приведены ссылки на судебную практику, например, на постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. по делу № 3691/06 о столкновении товарных знаков «Livia» и «Nivea» (не идентичных, а сходных до степени смешения с учетом различительной способности знака с более ранним приоритетом, а также с учетом сходства и однородности);
- «Amana» - это известный бренд бытовой техники. В 1934 г. в США, штате Айова, была основана компания «Electrical Equipment Company» - производитель холодильного оборудования для магазинов и ресторанов. Позже компания изменила свое название на «Amana Refrigeration» и начала стремительное развитие;
- в 1967 г. «Amana» представила потребительскую модель «Radarange», первой популярной микроволновой печи, предназначенной для домашнего использования. В 1977 г. к производственным подразделениям компании «Amana» присоединяются фабрики, выпускающие различные мойки и сушилки. С тех пор компания «Amana» расширилась и стала производить множество другой бытовой техники, включая печи, вытяжки, столешницы, посудомоечные машины, а также стиральные и сушильные машины для одежды;
- бренд «Amana» укрепил позицию одного из ведущих производителей бытовой техники. Сегодня «Amana» входит в состав международной группы компаний «Whirlpool Group»;
- единственным отличительным словесным элементом оспариваемого товарного знака [1] является словесный элемент «АМАНА»;
- сходство словесных элементов оспариваемого товарного знака «АМАНА» [1] и противопоставленного товарного знака «АМАНА» [2] определяется полным фонетическим тождеством и визуальным сходством (четыре из пяти использованных букв имеют тождественное написание в обоих алфавитах)

противопоставленного товарного знака [2] и единственного отличительного словесного элемента оспариваемого знака [1];

- «микроволновая печь» является как «установкой для тепловой обработки пищевых продуктов», так и «приспособлением для подогрева блюд», а также «утварью для приготовления пищи электрической»;

- сравниваемые товары 11 класса МКТУ либо идентичны, либо соотносятся по родовому наименованию, назначению (нагревание и приготовление пищи), а также совпадают по виду материала, а также по вспомогательным критериям (круг потребителей, длительность пользования, стоимость), что обуславливает их однородность;

- фонетическое тождество и граничащее с тождеством визуальное сходство словесных товарных знаков «АМАНА» и «АМАНА» предопределяет расширение границ при установлении однородности товаров при установлении возможности введения потребителей в заблуждение. Существует большая вероятность того, что потребитель будет воспринимать товары, маркированные сопоставляемыми товарными знаками, как товары одного и того же производителя или связанных друг с другом производителей.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 673952 частично, а именно, в отношении товаров 11 класса МКТУ *«скороварки электрические [автоклавы]; вафельницы электрические; грили [аппараты кухонные]; кастрюли для приготовления пищи под давлением электрические; кофеварки электрические; мангалы; машины для выпечки хлеба; мультиварки; очаги; пароварки электрические; печи для хлебобулочных изделий; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; печи, за исключением лабораторных; плиты кухонные; плиты нагревательные; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы нагревательные кухонные; приспособления для подогрева блюд; приспособления с вертелом для жарки мяса; тостеры; утварь для приготовления пищи электрическая; фритюрницы электрические; хлебопечи».*

Уведомленный надлежащим образом, правообладатель товарного знака [1] по свидетельству № 673952 отзыв по мотивам возражения не представил, и на заседании коллегии отсутствовал. В материалах дела имеется возврат корреспонденции, направленной в адрес правообладателя (неудачная попытка вручения, возврат отправителю из-за истечения срока хранения по почтовому идентификатору № 80104188289922). Согласно сайту «Почта России» и отчету об отслеживании отправления с почтовым идентификатором (80104188289908) представитель правообладателя получил 16.10.2023 г. уведомление от 26.09.2023 г. о поступлении в Роспатент настоящего возражения.

В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии. В этой связи заседание коллегии по рассмотрению возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 673952 состоялось в отсутствие надлежаще уведомленного правообладателя.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 15.09.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.12.2017) оспариваемого товарного знака [1] по свидетельству № 673952 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям 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.

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).

Оспариваемый товарный знак  [1] по свидетельству № 673952 (приоритет от 19.12.2017) является комбинированным, словесный элемент «АМАНА» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 09, 11, 21, услуг 35, 37, 38, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «черный, красный, белый». Срок действия регистрации - до 19.12.2027 г. Слово "Профоборудование" - неохраняемый элемент товарного знака.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 673952 в отношении товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, была осуществлена 04.10.2018 г. Подача возражения произведена 15.09.2023 г. с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом. Наличие исключительного права на противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 340266 у лица, подавшего возражение, свидетельствует о его заинтересованности в подаче настоящего возражения.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] по свидетельству № 673952 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «**AMANA**» [2] по свидетельству № 340266 с датой приоритета от 16.06.2006 (срок действия регистрации продлен до 16.06.2026 г.) представляет собой словесное обозначение. Правовая охрана товарного знака [2] по свидетельству № 340266 предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 11 класса МКТУ «*печи микроволновые*». Правообладатель: «Мейтаг Уорлдуайд Н.В.», Нидерландские Антиллы.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Таким образом, наиболее значимым элементом оспариваемого товарного знака [1] является словесный элемент «АМАНА», поскольку именно он обуславливает основную индивидуализирующую способность товарного знака в целом.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «АМАНА» [2] имеет полное фонетическое вхождение в оспариваемый товарный знак «АМАНА» [1], при этом полностью совпадают ударение, падающее на второй слог, все гласные и согласные звуки, составляющие данные словесные элементы, которые расположены в одинаковом порядке. Указанные обстоятельства свидетельствуют о фонетическом тождестве словесных элементов «АМАНА» [2] / «АМАНА» [1].

В общедоступных словарях и справочниках не выявлено лексическое значение слов «АМАНА» и «АМАНА» как самостоятельных лексических единиц. В силу чего, семантический критерий сходства не может быть положен в основу выводов коллегии о сходстве / несходстве сравниваемых товарных знаков.

Наличие изобразительных элементов в оспариваемом товарном знаке [1] приводит к тому, что он отличается по зрительному восприятию от противопоставленного товарного знака [2]. Вместе с тем, написание четырех из пяти букв в русском алфавите в сравниваемых словесных элементах «АМАНА» и «АМАНА» визуально сближает сравниваемые товарные знаки. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Согласно пункту 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление ВС РФ № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. Сравнимые товарные знаки [1] и [2] обладают высокой степенью сходства ввиду фонетического тождества сравниваемых словесных элементов, как было установлено выше.

Сравнение перечней товаров 11 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и товаров 11 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарного знака [2], с целью определения их однородности, показало следующее.

Товар 11 класса МКТУ *«печи микроволновые»* противопоставленного товарного знака [2] означает следующее:

- микроволновка или СВЧ-печь - это электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>;

- микроволновая печь (СВЧ-печь) – это электронное устройство, предназначенное для тепловой обработки продуктов (материалов) за счёт поглощения ими энергии электромагнитных колебаний сверхвысоких частот (микроволн), генерируемых магнетроном. Микроволновые печи в основном применяют в быту для подогревания готовых блюд, быстрого приготовления пищи, размораживания продуктов. См. электронный словарь: <https://bigenc.ru/c/mikrovolnovaia-pech-0e9daf?ysclid=lqdsm5982l930462851>.

Таким образом, оспариваемые товары 11 класса МКТУ *«печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; печи, за исключением лабораторных; печи для хлебобулочных изделий; печи кухонные [шкафы духовые]; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы нагревательные кухонные; приспособления для подогрева блюд; скороварки электрические [автоклавы]; грили [аппараты кухонные]; кастрюли для приготовления пищи под давлением электрические; плиты кухонные; плиты нагревательные»* и товар 11 класса МКТУ *«печи микроволновые»* товарного знака [2] либо идентичны, либо относятся к одинаковому видовому понятию *«установки для приготовления и обработки пищевых продуктов»*, имеют общее назначение (для разогрева, приготовления пищи), общий круг потребителей, продаются на одинаковых прилавках, являются взаимозаменяемыми, относятся к одинаковому сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Оспариваемые товары 11 класса МКТУ *«вафельницы электрические; мультиварки; пароварки электрические; тостеры; утварь для приготовления пищи электрическая; фритюрницы электрические; хлебопечи; кофеварки электрические; машины для выпечки хлеба»* и товар 11 класса МКТУ *«печи микроволновые»* товарного знака [2] относятся к одному и тому же родовому понятию *«оборудование для приготовления и обработки пищевых продуктов и его принадлежности»*, имеют общее назначение (для приготовления пищи), продаются на соседних прилавках техники для кухни, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Указанное свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных сравниваемых товаров 11 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и товаров 11 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] одному производителю.

Вместе с тем, оспариваемые товары 11 класса МКТУ *«приспособления с вертелом для жарки мяса; мангалы; очаги»* относятся к приготовлению пищи на открытом огне, кострах и не могут быть признаны однородными товару 11 класса МКТУ *«печи микроволновые»* товарного знака [2]. Так, указанные сравниваемые товары 11 класса МКТУ имеют другое назначение (приготовление пищи на открытом огне / разогрев, приготовление в приборе), иной круг потребителей (любители пищи, приготовленной на открытом огне / пользователи микроволновкой, как правило, для быстрого разогрева готовой пищи), продаются на разных прилавках, не являются взаимозаменяемыми, что свидетельствует об отсутствии однородности указанных сравниваемых товаров.

На основании изложенного, у коллегии есть основания полагать, что оспариваемый товарный знак [1] не соответствует положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части товаров 11 класса МКТУ *«печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; печи, за исключением лабораторных; печи для хлебобулочных изделий; печи кухонные [шкафы духовые]; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы нагревательные кухонные; приспособления для подогрева блюд; скороварки электрические [автоклавы]; грили [аппараты кухонные];*

кастрюли для приготовления пищи под давлением электрические; плиты кухонные; плиты нагревательные; вафельницы электрические; мультиварки; пароварки электрические; тостеры; утварь для приготовления пищи электрическая; фритюрницы электрические; хлебопечи; кофеварки электрические; машины для выпечки хлеба».

В отношении оспариваемых товаров 11 класса МКТУ «*приспособления с вертелом для жарки мяса; мангалы; очаги*» оспариваемый товарный знак [1] не противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, как было установлено выше.

Доводы возражения об известности бренда «Амана» в отношении бытовой техники не подкреплены документально.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 15.09.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 673952 недействительным частично, а именно, в отношении товаров 11 класса МКТУ «печи микроволновые [для приготовления пищи]; печи микроволновые для промышленных целей; печи, за исключением лабораторных; печи для хлебобулочных изделий; печи кухонные [шкафы духовые]; приборы и установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы нагревательные кухонные; приспособления для подогрева блюд; скороварки электрические [автоклавы]; грили [аппараты кухонные]; кастрюли для приготовления пищи под давлением электрические; плиты кухонные; плиты нагревательные; вафельницы электрические; мультиварки; пароварки электрические; тостеры; утварь для приготовления пищи электрическая; фритюрницы электрические; хлебопечи; кофеварки электрические; машины для выпечки хлеба».