

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.03.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007717362/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007717362/50 с приоритетом от 13.06.2007 заявлено на регистрацию на имя Вульф Эплаэнс, Инк., корпорация штата Висконсин (далее - заявитель) в отношении товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение включает слово «WOLF», являющееся частью фирменного наименования заявителя, которое выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 14.09.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя иного лица комбинированными знаками со словесным элементом «Wolf» по международным регистрациям №№777102, 584327 в отношении однородных товаров 11 и услуг 37

классов МКТУ.

В возражении от 18.03.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных знаков широко известен как единственный производитель климатехники в Европе, сумевший объединить в единое целое четыре основных направления климатехники, а именно центральное кондиционирование, вентиляционное оборудование, котельное оборудование, солнечную теплотехнику. Поставкой климатического и отопительного оборудования правообладатель обеспечивал Европейский парламент, Кремлевский Дворец съездов, аэропорт Мюнхена, национальную библиотеку в Афинах, Греции и многие объекты в Европе, что подтверждается информацией из сети Интернет;

- заявленные товары являются товарами широкого потребления и продаются в специализированных магазинах бытовой техники или в соответствующих отделах универмагов. Товары, включенные в противопоставленные регистрации, относятся к изделиям производственно-технического назначения, требуют разработки специальных проектов для их установки, монтажа и эксплуатации, распространяются в соответствии с заключенными договорами, т.е. отличаются по своей стоимости и условиям сбыта;

- приведенный выше подход может быть применен и к услугам 37 класса МКТУ;

- сравниваемые товары предназначены для длительного пользования, поэтому покупатели бывают особенно внимательны при выборе таких товаров, отсюда и вероятность возникновения смешения при использовании товарных знаков для соответствующих товаров исключается;

- правообладатель противопоставленных регистраций предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака. Копия письма-согласия прилагается к материалам возражения.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание письмо о согласии

на регистрацию, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ.

К возражению заявителем приложены следующие документы:

- сведения из сети Интернет (1);
- копия письма-согласия с переводом на русский язык (2).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 06.05.2010 заявитель выразил просьбу перенести заседание на 7 дней для получения и предоставления оригинала письма-согласия. Коллегией в удовлетворении данного ходатайства было отказано, в связи с несоблюдением заявителем процедурных требований. Так, в распоряжении заявителя имелось достаточно времени для осуществления действий по урегулированию взаимоотношений с владельцем противопоставленной регистрации. Однако необходимый результат не был достигнут.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам были выдвинуты новые основания для отказа, отсутствующие в решении Роспатента от 14.09.2009. Так, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что заявленное обозначение по заявке №2007717362/50 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон), поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

В связи с необходимостью предоставления доводов по вновь выдвинутым основаниям, препятствующим регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, заявитель ходатайствовал об отложении рассмотрения возражения на более поздний срок. Ходатайство было удовлетворено и заседание коллегии назначено на 26.05.2010.

В последующем заявителем был представлен оригинал ранее упомянутого письма-согласия и дополнения к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение представляет собой оригинальное комбинированное обозначение, обладающее явно выраженной различительной способностью;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не обладают степенью сходства, приближенного к тождеству, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом, а имеют существенные отличия;

- заявленные товары 11 и услуги 37 классов МКТУ относятся к разной родовой группе товаров по функциональному назначению, каналам реализации, ценовой политике и кругу потребителей, чем товары 11 и услуги 37 классов МКТУ, включенные в противопоставленные международные регистрации;

- противопоставленные знаки не обладают широкой известностью среди потенциальных потребителей товара и не ассоциируются с конкретным производителем, поскольку официально не признаны общеизвестными товарными знаками в Российской Федерации;

- противопоставленные знаки не являются коллективными знаками и заявленное обозначение не заявлено на регистрацию в качестве коллективного знака в отношении однородных товаров;

- регистрация заявленного обозначения не создает возможности смешения товарных знаков в хозяйственном обороте в результате их использования и исключает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно природы или назначения сравниваемых товаров, которые не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения.

Заявителем были приложены следующие материалы:

- Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа (3);
- Решение Арбитражного суда г.Москвы (4);
- сведения с сайта www.wolfappliance.com (5);
- копия международной регистрации №777102 (6);
- выдержки из МКТУ (7);
- каталог продукции (8).

На основании вышеизложенного заявитель просит принять решение о регистрации заявленного обозначения в Российской Федерации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты приоритета (13.06.2007) заявки №2007717362/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон 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 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к обозначениям, способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим потребителя в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в

абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

По заявке №2007717362/50 испрашивается предоставление правовой охраны комбинированному обозначению, в состав которого входит словесный элемент «WOLF», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Внутри первой буквы «W» помещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения пламени. Обозначение заявлено в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана обозначения испрашивается в отношении товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№77102, 584327 являются комбинированными и состоят из словесного элемента «WOLF», выполненного буквами латинского алфавита. При этом буква «O» в слове «WOLF» выполнена в стилизованной манере, а именно, помещена на фоне

квадрата. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров/услуг 09, 11, 37 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «WOLF» (WOLF в переводе с английского и немецкого языков означает «волк», см. Интернет, словари Яндекс). При этом указанный элемент является доминирующим элементом сравниваемых обозначений, поскольку именно он запоминается в первую очередь и на нем акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

Написание словесных элементов заглавными буквами одного алфавита (латинского) сближает знаки по визуальному критерию сходства. Имеющиеся же графические отличия носят второстепенный характер и не оказывают существенного влияния на вывод об ассоциировании обозначений в целом.

Исходя из изложенного выше, коллегия приходит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков.

Заявленный перечень товаров 11 класса МКТУ включает в себя товары, относящиеся к домашним газовым и электрическим приборам для приготовления пищи.

Товары 11 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных регистраций относятся к устройствам, установкам для кондиционирования воздуха, вентиляторам, а также устройствам для нагрева, для охлаждения, сушки, вентиляции.

Изложенное свидетельствует о том, что сравниваемые товары 11 класса МКТУ либо являются сопутствующими, либо объединены родовым понятием «устройства для нагрева», в связи с чем их следует признать однородными, т.к. они предназначены для совместного использования, имеют одни условия реализации и круг потребителей. Вместе с тем, сопоставляемые услуги 37 класса МКТУ также являются однородными, поскольку непосредственно связаны с установкой, ремонтом и техническим обслуживанием товаров 11 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, а также высокую степень сходства знаков, потребитель может ошибиться в выборе товаров/услуг нужного ему производителя, посчитав, что товары/услуги, маркированные заявленным обозначением и противопоставленными знаками по международным регистрациям, производятся одним и тем же лицом.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 11 и услуг 37 классов МКТУ с противопоставленными знаками по международным регистрациям №№77102, 584327 и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона. В этой связи вывод экспертизы является правомерным.

Правообладатель противопоставленных знаков предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2007717362/50 в отношении всего заявленного перечня товаров/услуг.

Необходимо отметить, что пункт 1 статьи 7 Закона содержит норму права, допускающую, но не обязывающую регистрировать поданное на регистрацию обозначение в качестве товарного знака в случае представления согласия правообладателя противопоставленного знака. Включение в состав сопоставляемых знаков тождественных словесных элементов «WOLF» способно привести к их смешению в гражданском обороте со стороны потребителей, т.е. имеет место быть возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителей товаров. При этом введение в заблуждение потребителя обусловлено восприятием знаков как таковых без учета информации об имеющихся между юридическими лицами договоренностей.

Из сети Интернет (см. www.air-ventilation.ru/wolf4.htm) известно, что обозначением «WOLF» маркируется широкий спектр товаров климатического и отопительного оборудования. Фирма «WOLF» единственный производитель в Европе, сумевшая объединить четыре основных направления климатехники, а именно центральное кондиционирование, вентиляционное оборудование, котельное оборудование, солнечную теплотехнику в единое целое, успешно дополняющих друг друга и позволяющих осуществить комплексный подход к

созданию микроклимата на основе современных технологий. Существенную роль играет и тот факт, что все оборудование разрабатывается и производится одной компанией и на одном заводе. Это является неоспоримым преимуществом при комплексном проектировании систем микроклимата, где все компоненты могут быть легко увязаны друг с другом для достижения наилучшего результата.

Учитывая имеющуюся информацию, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что в сознании российского потребителя обозначение «WOLF» вызывает ассоциации с иным лицом, производящим товары 11 класса МКТУ, а именно, с немецкой компанией Wolf GmbH. Следует также отметить, что компания Wolf - это динамично развивающаяся фирма, осуществляющая комплексный подход к разработке и производству климатического и отопительного оборудования, постоянно расширяющая номенклатуру своих изделий, с тем чтобы наиболее полно удовлетворить все потребности человека в экономическом и экологически безопасном оборудовании. В этой связи репутация данной компании в сфере производства вышеуказанного оборудования достаточно высока, что усиливает вероятность возникновения такой ассоциации.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленных знаков производит товары, относящиеся к климатехнике, является неубедительным, поскольку компания производит и иную продукцию, которая встречается на рынке совместно с товарами, для которых испрашивается правовая охрана.

Ссылка заявителя на решения судов является несостоятельной, поскольку данные решения не относятся к источникам права.

Доводы, приведенные заявителем в особом мнении от 31.05.2010, проанализированы выше и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.03.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.09.2009 и отказать в государственной регистрации обозначения по заявке №2007717362/50 по дополнительным основаниям.