

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 05.06.2019, поданное АО «ЭКО-Балт», Ленинградская обл., р-н Всеволожский, г.п. Янино-1 (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №709753, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» был зарегистрирован 23.04.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2018738381 с приоритетом от 06.09.2018 на имя ООО Завод «Краски КВИЛ», г. Белгород (далее – правообладатель) в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 709753 предоставлена в нарушение требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков



«» по свидетельству №545996 [1] и «» по свидетельству

№411461 [2], зарегистрированных с более ранним приоритетом на его имя в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ;

- сходство оспариваемого и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим тождеством и визуальным сходством доминирующих словесных элементов «HAMMER» - «HAMMER», поскольку словесный элемент «Mister» обладает слабой различительной способностью, ввиду частого употребления для однородных товаров, при этом некоторые различия сравниваемых обозначений по графическому критерию сходства обозначений (по цветовому и шрифтовому исполнению и по внешней форме изобразительных элементов) играют всего лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом;

- сравниваемые обозначения являются также сходными и по семантическому признаку сходства, поскольку обозначения совпадают по словесному элементу «HAMMER» (в переводе с английского языка означает: «молоток», «молот», «молоточек», «кувалда» (существительное) и «молотковый», «ударный» (прилагательное), на который падает логическое ударение;

- товары 02 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны с товарами 02 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, которые относятся к товарам широкого потребления, что значительно усиливает степень смешения сравниваемых обозначений и товаров, маркированных ими, в глазах потребителей, несмотря на наличия различий, не влияющих на общее зрительное впечатление.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №709753 недействительным в отношении товаров 02 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения о товарных знаках №№ 709753, 411461, 545996;
- информация с официального сайта правообладателя <https://www.kvil.ru/>;
- информация о продукции АО «ЭКО-Балт».

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами.

Правообладатель приводит в отзыве анализ сходства оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] – [2], по результатам которого делает вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

По мнению правообладателя, фонетические отличия между сравниваемыми товарными знаками обусловлены различием в количестве слов, слогов и звуков, поскольку оспариваемый товарный знак характеризуется 2 словами, 4 слогами, 12 звуками, противопоставленный товарный знак [1] включает одно слово, состоящее из 2 слогов и 6 звуков, а также дополнительно включает неохраняемые элементы «3 в 1» и «прямо по ржавчине», которые также необходимо учитывать при проведении сравнения, противопоставленный товарный знак [2] также включает одно слово, состоящее из 2 слогов и 6 звуков, что следует признать существенными различиями.

Правообладатель полагает, что вывод лица, подавшего возражение, о слабой различительной способности словесного элемента «Mister» носит декларативный характер, так как не подтверждается какими-либо доказательствами.

Кроме того, правообладатель отмечает вариативность прочтения словесного элемента оспариваемого товарного знака «Mister Hammer» как «Мистер Хаммер» или «Мистер Хэммер», в зависимости от индивидуальных ассоциаций каждого отдельного потребителя, уровня знания английского языка или личных предпочтений относительно произношения. Так как словесный элемент «mister» указывает на обращение к мужчине, следующий за ним словесный элемент «Hammer» воспринимается потребителем как фамилия, то есть, имя собственное.

Что касается противопоставленных товарных знаков, то, по мнению правообладателя, в силу графических особенностей написания словесного элемента,

потребитель может воспринимать стилистическое выполнение буквы «Е» как разделитель и прочитывать знаки как «НАММ Р» («хамм эр», «хэмм ар» и т.п.).

Правообладателем выявлены следующие графические отличия сравниваемых обозначений: разное количество слов в доминирующем словесном элементе; выполнение словесных элементов различными шрифтами, отличными от стандартных, характерное выполнение словесного элемента в противопоставленных товарных знаках; различное цветовое решение обозначений; различное расположение элементов в сравниваемых обозначениях. Поскольку именно общее зрительное впечатление является решающим при решении вопроса о наличии или отсутствии сходства до степени смешения, то правообладатель полагает, что выявленных различий достаточно для того, чтобы сделать вывод об отсутствии сходства обозначений по графическому критерию.

Учитывая, что словесный элемент в оспариваемом товарном знаке образует словосочетание, семантика которого может быть определена как «Мистер Хаммер» или «Мистер Хэммер», т.е. как обращение к мужчине, включающее фамилию, а семантика в противопоставленных товарных знаках определяется переводом словесного элемента «HAMMER» на русский язык как «молоток», «молот», «кувалда», «молотковый» и т.п., правообладатель полагает, что вывод о наличии семантического сходства обозначений не может быть сделан.

Проанализировав перечни товаров 02 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы рассматриваемые товарные знаки, правообладатель соглашается с мнением лица, подавшего возражения, о том, что они являются однородными. Вместе с тем, однородность товаров, ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений, не влечет вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения.

Ссылаясь на обстоятельства, которые снижают вероятность смешения товарных знаков потребителем, правообладатель приводит сведения о своем предприятии, которое входит в ТОП-20 производителей лакокрасочных материалов В России, в частности, представляет справку о предприятии, содержащую ассортиментный портфель завода, сведения о разработке логотипа «Mister Hammer»,

а также этикеток продукции, информацию о длительности использования обозначения для индивидуализации материалов для антакоррозионной защиты и декоративной окраски металла с 2009 года, о географии продаж продукции и мероприятиях по продвижению товаров.

Правообладатель обращает внимание на то, что словесный элемент «HAMMER» включен в состав товарных знаков других производителей товаров 02 класса МКТУ: «ARM & HAMMER» (международные регистрации №№970448, 976851, 1123006); «HAMMERITE» (свидетельства №№155408, 256406, 516752).

Кроме того, среди товаров 02 класса МКТУ может быть выделена как отдельный вид «молотковая краска» или «краска с молотковым эффектом» - краска, которая после нанесения на поверхность выглядит как после множества ударов бойком молотка. В переводе с русского языка на английский словосочетание «молотковая краска» является устойчивым выражением - «hammer paint».

Исходя из указанных фактов правообладатель полагает, что словесный элемент «HAMMER» в отношении товаров 02 класса МКТУ, относящихся к краскам, может быть рассмотрен в качестве элемента, в целом обладающего слабой различительной способностью в том случае, если он не характеризуется какой-либо оригинальной стилистической проработкой (как в случае с противопоставленными товарными знаками) либо качественно иным семантическим значением, приобретённым за счёт включения в словесное обозначение дополнительных слогов и/или слов, как в вышеприведённых примерах и оспариваемом товарном знаке.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №709753.

К отзыву приложены следующие материалы:

- справка о предприятии ООО Завод «Краски КВИЛ» от 27.09.2019;
- справка о бренде Mister Hammer от 27.09.2019;
- приказ генерального директора от 10.12.2009 № 12;
- служебная записка от Шмидт О.Р. к генеральному директору Ковалеву В.В. о согласовании логотипа от 05.10.2010;

- декларация о соответствии от 20.07.2015 № РОСС RU.BU01 .Д00008;
- СТО (Стандарт организации, 2015г.) 54651722-002-2007 «Материалы с молотковым эффектом по ржавчине» с изменениями;
- бренд-паспорт ТМ «Mister Hammer»;
- справка об объемах выпущенной и реализованной продукции, маркованной обозначением «Mister Hammer», за период 2009-2019гг.;
- справка о географии реализации продукции «Mister Hammer» от 01.10.2019;
- дистрибуторские договоры, договоры поставки;
- справка о продажах товаров, маркованных товарным знаком «Mister Hammer», в Интернет-магазинах от 01.10.2019;
- договоры на оказание рекламных услуг, изготовление рекламной и полиграфической продукции с приложениями, товарными накладными, актами приема-передачи выполненных работ;
- справка об участии в выставках и мероприятиях от 27.09.2019; договор на оказание услуг по организации участия в выставке; фото выставочного стенда; акт об оказании услуг; приказ генерального директора ООО Завод «Краски КВИЛ» об участии в выставке; отчет об участии в выставке;
- договор о сотрудничестве в организации экспозиции и представлении ее на выставке в музейно-выставочном центре БГТУ им. В.Г. Шухова, фотоизображения экспозиции, акт сдачи-приемки работы; акт о размещении информации в каталоге предприятий-членов БТПП, макет в каталог ТПП;
- справка о затратах на рекламно-выставочную деятельность за период 2009-2019гг;
- сведения о молотковой краске, ее свойствах и особенностях из сети Интернет;
- ГОСТ 12034-77 Эмали марок МЛ-165, МЛ-165ПМ И МС-160;
- страница онлайн-переводчика Мультитран.

На заседании коллегии, которое состоялось 11.10.2019, от лица, подавшего возражение, дополнительно были представлены письменные доводы, в связи с отзывом правообладателя оспариваемого товарного знака, в которых со ссылкой на

судебные решения приведены доводы, повторяющие доводы возражения относительно сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками.

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

С учетом даты приоритета (06.09.2018) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 пункту 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 заявлении обозначении.

Согласно пункту 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. Признаки, указанные в настоящем пункте, 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, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «Mister HammēR», выполненные в две строки шрифтом, близким к стандартному, заглавными и строчными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне прямоугольной плашки черного цвета с окантовкой оранжевого цвета.

Товарный знак охраняется в черном, белом, оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 02 класса МКТУ:

аннато [краситель]; аурамин; бальзам канадский; белила свинцовые; бумага для окрашивания пасхальных яиц; вещества красящие; вещества связывающие для красок; глазури [покрытия]; глет свинцовый; грунтовки; гуммигут для живописи; гуммилак; диоксид титана [пигмент]; заплатки-краски перемещаемые; индиго [краситель]; камедесмолы; канифоль; карамель [пищевой краситель]; карбонил для предохранения древесины; кармин кошенилевый; картриджи заполненные для принтеров и фотокопировальных аппаратов; картриджи заполненные пищевой краской для принтеров; копал [смола растительная]; красители; красители ализариновые; красители анилиновые; красители в виде маркеров для реставрации мебели; красители для кожи; красители для ликеров; красители для напитков; красители для обуви; красители для пива; красители для

сливочного масла; красители для шкурок; красители из древесины; красители из солода; красители пищевые; краски; краски [тонеры] для копировальных аппаратов и машин; краски акварельные для творчества; краски алюминиевые; краски асбестовые; краски бактерицидные; краски для древесины; краски для керамических изделий; краски для клеймения животных; краски клеевые; краски масляные для творчества; краски огнестойкие; краски типографские; краски типографские для клиширования; краски эмалевые; креозот для предохранения древесины; куркума [краситель]; лак асфальтовый; лак черный; лаки; лаки битумные; лаки для бронзирования; лаки копаловые; ленты антакоррозионные; масла антакоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; молоко известковое; оксид кобальта [краситель]; оксид цинка [пигмент]; паста серебряная; пасты типографские [чернила]; пигменты; покрытия [краски]; покрытия [краски] для гудронированного картона; покрытия [краски] для древесины; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; покрытия необрастающие; политуры; порошки алюминиевые для художественно-декоративных целей; порошки для бронзирования; порошки для серебрения; порошки металлические для художественно-декоративных целей и печати; препараты антакоррозионные; препараты защитные для металлов; протравы; протравы для древесины; протравы для кожи; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; сажа [краситель]; сажа газовая [пигмент]; сажа ламповая [пигмент]; сандарак; сгустители для красок; сиена; сиккативы [ускорители высыхания] для красок; смазки антакоррозионные консистентные; смолы природные необработанные; солод карамелизированный [пищевой краситель]; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы против ржавчины; средства для предохранения древесины; сумах для лаков; сурик свинцовый; темпера; терпентин [разбавитель для красок]; фиксативы [лаки]; фиксативы [фиксаторы] для акварельных красок; фольга металлическая для художественно-декоративных целей и печати; фустин [краситель]; чернила пищевые; шафран [краситель]; шеллак; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки]; эмульсии серебра [пигменты].

Словесные элементы «MISTER HAMMER» образуют словосочетание, состоящее из двух слов английского языка: mister – мистер, господин (ставится перед фамилией или названием должности) и hammer – молоток, молот, ударник, ударять, бить, стучать, взбивать (см. Мюллер В.К. и др. Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996; Яндекс.Словари), в котором логическое ударение падает на слово «HAMMER».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.



представляет собой комбинированное обозначение словесный элемент «HAMMER», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне плашки неправильной формы черного цвета, нижняя часть которой выполнена прямоугольной, а верхняя имеет выпуклость в виде тупого угла. Плашка выполнена с белой окантовкой. В нижней части композиции расположены неохраняемые элементы «3 в 1» и «прямо по ржавчине». Доминирующее положение в композиции товарного знака занимает словесный элемент «HAMMER», расположенный в верхней части, выделенный более крупным размером шрифта с использованием контрастного белого цвета на черном фоне, в отличие от неохраняемых элементов, выполненных значительно меньшим размером шрифта.

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 02 класса МКТУ:

белила [краски, красители]; белила свинцовые; грунтовки; диоксид титана [пигмент]; красители; краски; лаки; масла антикоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; пигменты; покрытия [краски] для древесины; политуры; покрытия защитные грунтовые для рам, шасси транспортных средств; протравы для древесины; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксаторы [лаки]; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки].



представляет собой комбинированное обозначение словесный элемент «HAMMER», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета на фоне синего квадрата. Под словесным

элементом расположен изобразительный элемент в виде композиции геометрических фигур (полос) белого цвета.

Доминирующее положение в композиции товарного знака занимает словесный элемент «HAMMER».

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 02 класса МКТУ:

белила [краски, красители]; белила свинцовые; грунтовки; диоксид титана [пигмент]; красители на основе оксидов кобальта; красители; краски; лаки; масла антакоррозионные; масла защитные для древесины; мастики [природные смолы]; пигменты; покрытия [краски] для древесины; политуры; препараты защитные для металлов; протравы для древесины; разбавители для красок; разбавители для лаков; растворы для побелки; составы для внутренней отделки; составы для предотвращения потускнения металлов; составы для предохранения от ржавчины; средства для предохранения древесины; сурик свинцовый; терпентин [разбавитель для красок]; фиксаторы [лаки]; экстракты красильные из древесины; эмали [лаки].

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] – [2] обусловлено фонетическим (полное фонетическое вхождение в оспариваемый товарный знак) и семантическим тождеством словесных элементов «HAMMER», занимающих доминирующее положение в составе сравниваемых товарных знаков, которые также обладают визуальным сходством, поскольку выполнены заглавными буквами одного алфавита (латинского) белого цвета на темном контрастном (черном и синем) фоне.

Что касается отдельных визуальных отличий, то в данном случае они не имеют решающего значения для общего вывода о сходстве знаков, принимая во внимание доминирующий характер фонетически и семантически тождественных словесных элементов «HAMMER» и незначительную графическую проработку изобразительных элементов, входящих в композицию сравниваемых комбинированных товарных знаков, которые могли бы оказать существенное влияние на общее зрительное впечатление при восприятии знаков.

Анализ товаров 02 класса МКТУ, в отношении которых охраняются сравниваемые товарные знаки, показал их однородность, поскольку они относятся к одним родовым и видовым группам товаров (краски, лаки, масла, красящие вещества и защитные покрытия, включая антакоррозионные покрытия), имеют одинаковой функциональное назначение, круг потребителей и условия реализации,

что правообладателем в отзыве не оспаривается. Кроме того, указанные товары относятся к недорогим товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимательности покупателей к которым снижена, а вероятность смешения увеличена.

Коллегия не может согласиться с утверждением правообладателя о том, что присутствие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «Mister» существенно меняет семантику слова «HAMMER» как обращение к мужчине по фамилии «HAMMER», поскольку для среднего российского потребителя, слабо знакомого с английским языком, товары 02 класса МКТУ, маркированные сравниваемыми товарными знаками, могут восприниматься как продолжение линейки товаров «HAMMER», при этом сама семантика слова «HAMMER» не изменяется.

Вышеприведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ и, соответственно, сходны до степени смешения.

Коллегия приняла во внимание материалы, представленные правообладателем оспариваемого товарного знака, касающиеся общих сведений о предприятии ООО Завод «КРАСКИ КВИЛ» и об использовании оспариваемого товарного знака для маркировки антикоррозионных покрытий для металла, однако эти сведения не могут опровергнуть вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения.

В силу изложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №452947 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Ссылка правообладателя на товарные знаки и международные регистрации, в которых используются охраняемые словесные элементы «ARM & HAMMER» и «HAMMERITE», не может быть принята во внимание, поскольку каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в

зависимости от каждого конкретного случая с учетом обстоятельств, определяющих такую возможность.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.06.2019, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №709753 недействительным полностью.**