

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее 16.03.2021, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Даункен Рус», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019767238, при этом установила следующее.


WOLLMER

Комбинированное обозначение « »
по заявке №2019767238, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.12.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 08, 11 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 16.12.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака в

отношении всех заявленных товаров и услуг. Указанное решение было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- товарным знаком «  » по свидетельству № 593402 (1) с приоритетом от 24.04.2015, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Ноткиной Марианны Эдуардовны, Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров 08 класса МКТУ;

- товарным знаком « **WALMER** » по свидетельству № 517555 (2) с приоритетом от 14.10.2011, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Межиева Рамзана Лемаевича, Москва, в отношении однородных товаров 07 и 11 классов МКТУ;

- товарным знаком « **VALMER** » по свидетельству № 415160 (3) с приоритетом от 22.10.2008, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Михайлова Александра Юрьевича, г. Иваново, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- знаком «Vollmar» по международной регистрации № 910965 (4) с приоритетом от 03.11.2005, зарегистрированным на имя компании Vollmar Creationen in Wachs GmbH, Германия, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является производителем бытовых приборов, которые используются человеком в быту;

- заявитель ограничивает перечень испрашиваемых товаров 07 класс МКТУ «измельчители кухонные электрические; мешки для пылесосов; мясорубки [машины]; насадки всасывающие для пылесосов; пылесосы; соковыжималки электрические», 11 класс МКТУ «грили [аппараты кухонные]; кофеварки электрические; мультиварки; отпариватели для тканей; панели варочные электрические; пароварки электрические; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; утварь для приготовления пищи электрическая; фритюрницы воздушные; фритюрницы электрические; чайники электрические»;

- по мнению заявителя, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №517555 не являются сходными в виду отличных начальных частей WALL- / WOLL-;

- сокращенный перечень товаров 07 и 11 классов МКТУ не является однородным перечню товаров 07 и 11 классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №517555, поскольку сравниваемые товары отличаются назначением (бытовое и производственное);

- противопоставленный знак по международной регистрации №910965 имеет правовую охрану на территории Российской Федерации в отношении неоднородных товаров 11 класса МКТУ, сравниваемые товары имеют разное функциональное назначение и потребительские свойства.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 07 и 11 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.12.2019) поступления заявки №2019767238 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 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.

В соответствии с пунктом 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. В соответствии с пунктом 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.

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, 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.

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. 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).

WOLLMER

Заявленное обозначение «» по заявке №2019767238 является комбинированным, слово «WOLLMER», выполнено заглавными буквами латинского алфавита.

Согласно возражению, заявитель испрашивает правовую охрану в отношении скорректированного перечня товаров 07 класс МКТУ *«измельчители кухонные электрические; мешки для пылесосов; мясорубки [машины]; насадки всасывающие для пылесосов; пылесосы; соковыжималки электрические»*, 11 класс МКТУ *«грили [аппараты кухонные]; кофеварки электрические; мультиварки; отпариватели для тканей; панели варочные электрические; пароварки электрические; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; утварь для приготовления пищи электрическая; фритюрницы воздушные; фритюрницы электрические; чайники электрические»*.

Поскольку противопоставленный товарный знак «VALMER» по свидетельству №415160 (3) зарегистрирован в отношении неоднородных услуг 35 класса МКТУ, то в отношении него анализ не проводится.



Противопоставленный товарный знак «
» (1) является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде пяти треугольников и словесного элемента «WALMER», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с подчеркиванием. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 08 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « **WALMER** » (2) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 07, 11 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «WOLLMAR» (4) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Следует отметить, что в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке (1) как в комбинированных обозначениях основную индивидуализирующую функцию несут словесные элементы «WOLLMER» / «WALMER», поскольку именно на них акцентируется внимание потребителя в первую очередь. В противопоставленных знаках (2, 4) элементы «WALMER» и «WALMER» являются единственными индивидуализирующими элементами.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2, 4) показал следующее.

Фонетически, заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки (1, 2, 4) характеризуются сходным звучанием. Так, заявленное обозначение прочитывается как [В О Л М Е Р], противопоставленные знаки (1, 2) имеют произношение [В А Л М Е Р], знак (4) произносятся как [В О Л М А Р]. Сравнимые слова состоят из шести звуков, двух слогов, расположенных в

одной последовательности различие состоит всего лишь в одном звуке. Таким образом, 5 звуков из 6 имеют тождественное звучание.

Поскольку заявленное обозначение не имеет конкретного семантического значения, является изобретенным словом, то провести сравнение знаков по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Использование букв одного алфавита (латинского) в заявленном обозначении и противопоставленных знаках (1, 2, 4) сближает их по графическому критерию сходства.

Таким образом, сравниваемые знаки являются сходными в силу сходства их доминирующих словесных элементов.

Сопоставительный анализ товаров 07, 08, 11 классов МКТУ показал следующее.

Часть испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ *«мешки для пылесосов; насадки всасывающие для пылесосов; пылесосы»* являются однородными таким товарам 07 класса МКТУ как *«установки всасывающие промышленные; установки для отсасывания пыли [очистные установки]; установки для удаления пыли [очистные установки]»* в отношении которых, в том числе, предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку (2), поскольку представляют собой один вид товара – пылесосы и их комплектующие, имеют одно и то же назначение (удаление загрязнений, пыли), один круг потребителей и каналы сбыта (магазины электроники и техники).

Часть испрашиваемых товаров 07 класса МКТУ *«измельчители кухонные электрические; мясорубки [машины]; соковыжималки электрические»* и часть товаров 11 класса МКТУ *«грили [аппараты кухонные]; кофеварки электрические; мультиварки; панели варочные электрические; пароварки электрические; печи кухонные [шкафы духовые]; печи микроволновые [для приготовления пищи]; утварь для приготовления пищи электрическая; фритюрницы воздушные; фритюрницы электрические; чайники электрические»* относятся к таким товарам как оборудование и приспособления для приготовления пищи (промышленные или бытовые), являются однородными таким товарам 08 класса МКТУ как *«изделия*

ножевые; изделия режущие; мясорубки [ручные инструменты]; ножи для нарезания сыра неэлектрические; ножи для нарезания яиц неэлектрические; ножи для пиццы неэлектрические; овощерезки; шинковки [ножи]», в отношении которых, в том числе, зарегистрирован противопоставленный товарный знак (1), таким товарам 11 класса МКТУ как «*apparatus for cooking; burners; gas burners; brackets for gas burners; stoves*» (перевод: «*аппараты для приготовления пищи, конфорки; газовые горелки; кронштейны для газовых горелок; печи*»), в отношении которых, в том числе, зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации (4). Сравнимые товары объединены общеродовыми и общевиновыми признаками, имеют одно назначение (приготовление пищи), могут быть сопутствующими, имеют один круг потребителей и каналы сбыта (магазины электроники и бытовой техники).

Часть испрашиваемых товаров 11 класса МКТУ «*отпариватели для тканей*» является однородной таким товарам 11 класса МКТУ как «*парогенераторы [за исключением частей машин]*», в отношении которых, в том числе, зарегистрирован противопоставленный товарный знак (2), товарам 11 класса МКТУ «*apparatus for steam generating*» (перевод: «*аппарат для парогенерации*»), поскольку являются одним видом товара (элемент бытовой техники, способный преобразовывать воду в пар), имеют одно и то же назначение (разглаживание, чистка), имеют один круг потребителей и каналы сбыта (магазины электроники и бытовой техники).

Коллегия отмечает, ввиду высокой степени сходства сравниваемых знаков, увеличивается вероятность смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками (1, 2, 4) в отношении однородных товаров 07, 08, 11 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.03.2021,
оставить в силе решение Роспатента от 16.12.2020.**