

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 20.04.2011, поданное В.П. Черницовым, Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 15.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010708831/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010708831/50 с приоритетом от 22.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 11 и услуг 37, 39, 40, 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «WALTCHER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение представляет собой комбинацию сокращений русского имени «Валерий» - «Wal» и фамилии «Черницов» - «Tcher».

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 15.02.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 07, 11 и услуг 37, 39, 40, 43 классов МКТУ в связи с тем, что оно воспроизводит фирменное наименование немецкой фирмы «Waltcher Gmbh», а также обозначение, индивидуализирующее товары данной компании, однородные заявленным товарам и услугам (см. сайт [www.waltcher.com](http://www.waltcher.com)). Таким образом, заявленное обозначение не может

быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как такая регистрация будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными знаками «WALTER», зарегистрированными на имя «WALTER AKTIEGESELLSCHAFT», Германия (международные регистрации №985038, №985034, №985033, №985026, №985025, №985024 с конвенционным приоритетом от 02.05.2008, знаком по международной регистрации №605421 с конвенционным приоритетом от 20.07.1993) в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ.

Также заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированными знаками обслуживания «WALTER», зарегистрированными на имя «LKW WALTER Internationale Transportorganisation», Австрия (международная регистрация №895863 с конвенционным приоритетом от 14.03.2006, международная регистрация №590005 с конвенционным приоритетом от 22.07.1992, международная регистрация №588150 с конвенционным приоритетом от 05.06.1992) для однородных услуг 39 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- товарному знаку отказывается в регистрации на основании данных, полученных из сети Интернет, которая сама по себе не является средством массовой информации. Экспертизой приведена ссылка на сайт коммерческой компании, расположенной вне пределов Российской Федерации, которая на своей Интернет странице может разместить любую информацию;

- администратором сайта [www.waltcher.com](http://www.waltcher.com) является ООО «Кубань Сладость», а не компания «Waltcher GmbH», информация о существовании компании «Waltcher GmbH» может быть признана недостоверной без дополнительных доказательств и пояснений;

- доводы экспертизы о том, что информация, размещенная на сайте [www.waltcher.com](http://www.waltcher.com) доступна и известна российскому потребителю и может ввести его в заблуждение является декларативной;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки фонетически несходны, поскольку имеют различное произношение. Противопоставленные знаки произносятся как «валтер (вальтер)», а заявленное обозначение как «волчер»;

- между сравниваемыми знаками отсутствует семантическое сходство, поскольку слово «waltcher» отсутствует в словарях основных европейских языков и энциклопедиях,

данный словесный элемент образован из первых букв имени и фамилии заявителя Валерий Черницов, тогда как слово «walter» является известным именем собственным;

- противопоставленные знаки содержат в своем составе изобразительные и дополнительные словесные элементы, а также они выполнены оригинальным шрифтом, что свидетельствует об их графических отличиях от заявленного обозначения.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 07, 11 и услуг 37, 39, 40, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (22.03.2010) поступления заявки №2010708831/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет вышеупомянутый 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление о его изготовителе, которое не соответствует действительности.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в

композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «WALTCHER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете. Анализ словарей основных европейских языков (см. [www.yandex.slovari.ru](http://www.yandex.slovari.ru)) показал

отсутствие лексических значений данного слова, что позволяет говорить о его фантазийности. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 07, 11 и услуг 37, 39, 40 и 43 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и состоит из словесного элемента «WALTER», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также расположенного слева от него изобразительного элемента в виде чередующихся линий различной длины. Анализ словарей основных европейских языков (см. [www.yandex.slovari.ru](http://www.yandex.slovari.ru)) показал, что слово «WALTER» переводится с английского языка как «Уолтер, Вальтер», а с немецкого языка как «повелитель, господин». Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 07 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным и состоит из словесного элемента «WALTER», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также расположенного слева от него изобразительного элемента в виде чередующихся линий различной длины. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 07 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный знак [3] является комбинированным и состоит из словесных элементов «WALTER» и «TITEX», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки, а также расположенного слева от них изобразительного элемента в виде чередующихся линий различной длины. Правовая охрана предоставлена в черном, желтом, красном и зеленом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 07 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный знак [4] является комбинированным и состоит из словесных элементов «WALTER» и «TITEX», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки, а также расположенного слева от них изобразительного элемента в виде чередующихся линий различной длины. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 07 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный знак [5] является комбинированным и состоит из словесных элементов «WALTER» и «PROTOTYP», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки, а также расположенного слева от них изобразительного элемента в виде чередующихся линий различной длины. Правовая

охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 07 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный знак [6] является комбинированным и состоит из словесных элементов «WALTER» и «PROTOTYP», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки, а также расположенного слева от них изобразительного элемента в виде чередующихся линий различной длины. Правовая охрана предоставлена в черном, желтом, красном и зеленом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 07 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный знак [7] является комбинированным и состоит из словесного элемента «WALTER», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также расположенной в левой верхней части знака буквы «W». Кроме того, на знак помещены чередующиеся горизонтальные линии. Правовая охрана предоставлена в черном, желтом, красном и зеленом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров 07 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный знак «LKW WALTER» [8] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг 39 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный знак [9] является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде летящего автомобиля, на который нанесено словесное обозначение «LKW WALTER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в красном, розовом, желтом, зеленом, синем, черном, голубом цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 39 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный знак [10] является комбинированным и состоит из словесных элементов «LKW WALTER», расположенных в центральной части знака, причем буквы «LKW» вписаны в стилизованное изображение глобуса, а также из словесных элементов «INTERNATIONALE» и «TRANSPORTORGANISATION AG», выполненных более мелким шрифтом. Все словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Основную индивидуализирующую функцию в знаках несет именно словесный элемент, поскольку он легче запоминается и именно на нем в первую очередь концентрируется внимание потребителя, тогда как графической проработке уделяется второстепенное значение.

В состав заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-10] входят словесные элементы «WALTCHER» и «WALTER», занимающие доминирующее положение и несущие основную индивидуализирующую нагрузку.

В состав противопоставленных товарных знаков [3-6, 10] входят также словесные элементы «TITEX», «PROTOTYP», «INTERNATIONALE TRANSPORT ORGANIZATION AG», однако их восприятие снижено за счет периферийного расположения, выполнения более мелким шрифтом и цветового исполнения (менее ярким цветом). Противопоставленные знаки [8-10] содержат в своем составе обозначение «LKW», который не воспринимается как слово, поэтому не оказывает существенного влияния на восприятие знака, не добавляет знаку дополнительного значения и различительной способности.

Что касается фонетического звучания словесных элементов «WALTCHER» и «WALTER», то они содержат в своем составе большинство совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также имеют совпадающие начальные («WALT») и конечные части («ER»), различие состоит в одном звуке (т-ч) в середине слов, что приводит к выводу об их фонетическом сходстве.

В отношении довода заявителя о том, что словесный элемент «WALTER» является лексической единицей немецкого языка и произносится как [вальтер], в связи с чем имеет существенные звуковые отличия от заявленного обозначения, необходимо отметить следующее. Указанное обозначение выполнено буквами латинского алфавита и также является значимым словом в английском языке, а заявленное обозначение является вымышленным словом, что позволяет оба обозначения прочитать в соответствии с нормами фонетики как немецкого, так и английского языков.

Обозначения различаются по семантическому критерию сходства словесных обозначений, так как заявленное обозначение – фантазийное, а противопоставленные (walter) переводятся с английского языка как имя собственное (Уолтер, Вальтер), а с немецкого языка как «повелитель, господин».

Необходимо отметить, что словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, что усиливает их сходство.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Противопоставленные знаки [1-7,] и [8-10], в состав которых входит доминирующий словесный элемент «WALTER», принадлежат двум компаниям («WALTER AKTIEGESELSCHAFT» и «LKW WALTER Internationale Transportorganisation»), имеющим длительную историю деятельности. Информация, представленная на сайтах ([www.lkw-walter.ru/ru/company\\_profile.aspx](http://www.lkw-walter.ru/ru/company_profile.aspx), <http://www.tdgefest.ru/tools/walter/walter.htm>, [www.walter-tools.com](http://www.walter-tools.com)) позволяют сделать вывод об известности данных компаний и их продукции, маркируемой противопоставленными знаками.

Указанные обстоятельства обуславливают возможность смешения заявленного обозначения и противопоставленных в решении Роспатента от 15.02.2011 знаков.

Таким образом, знак по международной регистрации №984486 и противопоставленный ему товарный знак являются сходными в целом несмотря на их отдельные отличия.

Относительно однородности товаров и услуг установлено следующее.

Анализ товаров 07 класса МКТУ заявленного обозначения показывает, что они идентичны или однородны товарам 07 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1-7], они имеют одинаковые назначение, условия реализации и круг потребителей.

Услуги 39 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [8-10] идентичны.

С учетом установленного сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 07 и услуг 39 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки [1-10] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 07 и услуг 39 классов МКТУ. Таким образом, сделанный экспертизой вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует считать правомерным.

В заключении по результатам экспертизы указано и иное основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, обоснованное его несоответствием требованиям



пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку регистрация заявленного обозначения будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров

Очевидно, что обозначение «WALTCHER» не несет никакой информации о товарах/услугах или лице, их производящем/оказывающем, которая не соответствовала бы действительности. Что касается возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя через ассоциации, которые основаны на предшествующем опыте, то коллегия отмечает следующее.

Экспертиза в своих доводах ссылается на сайт ([www.waltcher.com](http://www.waltcher.com)). Вместе с тем, анализ информации, размещенной на данном сайте, не позволяет установить какой именно компании она касается, на территории какой страны осуществляется деятельность, когда данная информация была размещена в сети Интернет. В связи с этим, основания для вывода об осведомленности потребителя о существовании на российском рынке однородных товаров компании «WALTCHER GmbH» отсутствуют, поэтому ассоциация заявленного обозначения с компанией «WALTCHER GmbH» не очевидна. Ввиду изложенного довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения, требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

**удовлетворить возражение от 20.04.2011, отменить решение Роспатента от 15.02.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010708831/50.**