

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2019, поданное Мантион, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017740116, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017740116, поданной 28.09.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 19, 20 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Товарный знак по заявке №2017740116 представляет собой комбинированное



обозначение «», включающее словесный элемент «VALCOMP», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде темного квадрата, в нижнем левом углу которого изображен круг с белым контуром, а в верхней части – округлая скоба.

Роспатентом 25.01.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017740116 для всех товаров 19, 20 классов МКТУ. В то же время экспертизой установлено сходство до степени смешения заявленного обозначения со знаками «**Walcom**» по международной регистрации №635082 и



«**Walcom**» по международной регистрации №614799, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории РФ на имя компании WALMEC S.P.A. (Италия) в отношении однородных товаров 06 класса. Таким образом, в отношении товаров 06 класса МКТУ Роспатентом отказано в государственной регистрации, ввиду несоответствия заявленного обозначения по заявке №2017740116 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных знаков не возражает против регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров, о чем свидетельствует письмо-согласие с переводом на русский язык;

- сравниваемые объекты не являются фонетически тождественными, поскольку имеют разный состав гласных и согласных; не являются визуально тождественными, поскольку имеют разный состав и количество букв и выполнены разным шрифтом, а также имеют существенно различающиеся изобразительные композиции; не являются семантически тождественными, поскольку имеют в своем составе различные фантазийные слова;

- сравниваемые объекты различаются по всем трем существующим критериям сходства, что позволяет им сосуществовать на рынке при маркировке однородных товаров без опасности смешения потребителями;

- разные сферы деятельности компании-заявителя (производство систем скольжения для строительства и соответствующей фурнитуры, применяемой при

изготовлении раздвижных дверей и ворот систем погрузки, транспортировки и разгрузки грузов посредством подвесных конвейеров) и правообладателя противопоставленных знаков (окрасочное пневматическое оборудование, а именно, краскопульты и сопутствующие им аксессуары и расходники, применяемые в сфере авторемонта и конвейерной промышленной окраски).

К рассматриваемому возражению приложен оригинал письма-согласия от компании WALMEC S.p.a. Corso Venezia, 61, 20121 Milano, Italy, в адрес компании заявителя Мантион 7 rue Gay Lussac, 25000 Besancon, France, для всех товаров 06, 19, 20 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2017740116.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.01.2019 и зарегистрировать обозначение « VALCOMP» по заявке № 2017740116 для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.09.2017) подачи заявки № 2017740116 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 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.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Согласно абзацу 12 пункта 46 Правил письмо-согласие, подтверждающее согласие правообладателя на регистрацию товарного знака, может представляться на русском или другом языке. В случае представления письма-согласия на другом языке к нему должен прилагаться перевод на русский язык, заверенный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017740116 заявлено комбинированное обозначение «  VALCOMP », включающее словесный элемент «VALCOMP», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде темного квадрата, в нижнем левом углу которого изображен круг с белым контуром, а в верхней части – округлая скоба.

Товарному знаку по заявке № 2017740116 предоставлена правовая охрана для 19, 20 классов МКТУ, представленных в перечне заявки.

Решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017740116 в отношении товаров 06 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков по международным регистрациям №№635082, 614799.

Противопоставленный знак по международной регистрации №635082 [1] (конвенционный приоритет от 04.11.1994) представляет собой комбинированное



обозначение «  », включающее словесный элемент «WALCOM», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде зигзага, напоминающего латинскую букву «W». Правовая охрана данного знака действует на территории Российской Федерации в

отношении товаров 06, 07 классов МКТУ, перечисленных в перечне международной регистрации.

Противопоставленный знак по международной регистрации №614799 [2] (дата территориального расширения на Российскую Федерацию - 25.05.2004) представляет собой словесное обозначение « **WALCOM** », выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 07 классов МКТУ, перечисленных в перечне международной регистрации.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Заявленное обозначение, а также противопоставленный знак по международной регистрации №635082 являются комбинированными. В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным является словесный элемент, поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, именно благодаря словесному элементу обозначение запоминается потребителем.

Основным «сильным» элементом заявленного обозначения, выполняющим его индивидуализирующую способность, является словесный элемент «VALCOMP». Доминирующим элементом противопоставленных знаков является словесный элемент «WALCOM».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] обусловлено фонетическим сходством словесных элементов рассматриваемых обозначений «VALCOMP» и «WALCOM».

Сравниваемые словесные элементы «VALCOMP» и «WALCOM» не имеют лексического значения, так как перевод этих слов не установлен ни с одного из распространенных европейских языков, поэтому семантический критерий сходства не применяется.

Имеющиеся визуальные различия имеют второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического критерия сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] являются сходными.

Что касается товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке № 2017740116, то коллегия отмечает следующее. В возражении, поступившем 22.05.2019, не оспаривается однородность товаров, перечисленных в перечне товарного знака по заявке №2017740116, товарам 06 класса МКТУ, которым предоставлена охрана по международным регистрациям №№635082, 614799.

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения товарного знака по заявке №2017740116 со знаками по международным регистрациям №№635082, 614799.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 25.01.2019. Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных международных регистраций на регистрацию товарного знака по заявке № 2017740116 в отношении товаров 06 класса МКТУ: *«обычные металлы и их сплавы; материалы строительные металлические; металлические конструкции; материалы металлические для железнодорожных путей, включенные в класс 06; трубопроводы металлические неэлектрические, тросы металлические неэлектрические и проволока из обычных металлов; изделия скобяные металлические; принадлежности для слесарей по замкам; ворота, перила, поручни, балюстрады металлические; трубы металлические; сейфы; руды металлические; двери металлические; полотна дверные металлические; рельсы металлические; звенья соединительные для цепей металлические; кольца предохранительные металлические; фитинги и кольца предохранительные металлические для мебели и дверей; арматура строительная металлическая; стойки металлические; пружины [скобяные изделия металлические]; корзины металлические; стропы металлические для транспортировки грузов; ролики для раздвижных дверей металлические; блоки оконные; шарниры металлические; украшения дверные металлические; фурнитура для мебели металлическая; комплекты оконные металлические; изделия замочные*

металлические [скобяные изделия]; ставни металлические; арматура строительная; рамы металлические».

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Заявитель – французская холдинговая компания по производству дверей, ставней, ворот, раздвижных систем, мебель. Компании принадлежат предприятия и представительства в разных странах мира (<https://www.mansion.com/en/about-us/mansion-in-the-world/>). Графический элемент заявленного обозначения размещается на сайте для индивидуализации правообладателя, в том числе, для предложения к продаже межкомнатных раздвижных дверей.

В свою очередь, противопоставленными товарными знаками сопровождается окрасочное оборудование (краскопульты, красконагнетатели, принадлежности для окрасочных работ - <https://walmec-shop.ru/products>).

При этом сравниваемые обозначения нельзя признать тождественными, в том числе, по словесному элементу («VALCOMP» и «WALCOM» не являются идентичными).

Противопоставленные товарные знаки не являются общеизвестными или коллективными.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией было учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ заявителем преодолены.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.05.2019, изменить решение Роспатента от 25.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017740116.