

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 12.10.2021, поданное компанией Колер Ко., корпорация штата Висконсин, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021701830, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**L'Ingénieuse**» по заявке №2021701830 было подано 20.01.2021 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ «раздвижные двери для душевых».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021701830 было принято 17.08.2021 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «IN'GENIUSE», м.р. №1169592 с приоритетом от 14.03.2013 на имя BSH Hausgeratte GmbH Carl-Wery-Str. 34 81739 Munchen, в отношении товаров в 11 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 11 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.10.2021 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с мнением экспертизы относительно сходства заявленного обозначения до степени смешения с противопоставленным товарным знаком и обосновывает свою позицию следующими аргументами.

Правообладатель противопоставленного товарного знака «In'genius» по международной регистрации № 1169592 не возражает против регистрации и использования обозначения «L'Ingénieuse» по заявке № 2021701830 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ, в подтверждение чего было предоставлено письмо-согласие, которое, с учетом отсутствия тождества заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, позволяет снять противопоставление товарного знака по международной регистрации № 1169592.

Введение потребителя в заблуждение в данном случае исключено в силу наличия фонетических, семантических и визуальных различий между сравниваемыми словесными обозначениями.

Орфография заявленного обозначения «L'Ingénieuse» позволяет однозначно идентифицировать его как слово французского происхождения. Наличие в заявленном обозначении диакритика над буквой «é» (аксент эгю), а также характерная для французского языка сокращенная форма определенного артикля мужского рода «L» и окончание «-euse», – все эти элементы указывают на то, что заявленное обозначение произносится по правилам французского языка: [л'ен-жен-э].

В отличие от него основную часть противопоставленного товарного знака «In'genius» составляет слово английского языка «genius» (гениальный, гениальность, одаренность и т.п.), в силу вышесказанного данный товарный знак в целом произносится по правилам английского языка: [ин-дж`и-ни-ус].

Визуальное несходство обозначений обусловлено тем, что они включают разные буквы в начальной позиции: «L» и «I» соответственно, а также совершенно разные по буквенному составу конечные элементы «-nieuse» и «-nius».

Сравниваемые обозначения представляют собой словесные элементы, выполненные буквами латинского алфавита, которые с большой долей вероятности будут восприниматься русскоязычными потребителями как фантазийные слова иностранного происхождения.

Вместе с тем они имеют отличия также и по своей семантике. Так, основными значениями французского слова «ingénieuse» являются изобретательный, находчивый, искусный, замысловатый и т.п. В отличие от него, слово «genius» в составе противопоставленного товарного знака переводится с английского языка на русский язык как гениальность, одаренность, уникальная способность и т.п.

В отношении однородности зарегистрированных и заявленных товаров 11 класса МКТУ заявитель указывает, что заявленные товары 11 класса МКТУ представляют собой простые механические приспособления - двери для душа. Их функция – защита поверхностей ванной комнаты от брызг воды во время приема душа. Двери также могут выполнять эстетическую функцию. В отличие от них товары 11 класса МКТУ в перечне противопоставленного товарного знака – это гораздо более сложные устройства, назначение которых заключается в обеспечении водоснабжения, канализации и т.п.

По мнению заявителя, сравниваемые товары 11 класса МКТУ являются неоднородными, поскольку относятся к разным родам и видам, имеют разное назначение, внешний вид и вид материала, из которого они изготавливаются, а также характеризуются разными каналами реализации.

В возражении также приведена информация о том, что заявитель является признанным мировым лидером в производстве сантехники для ванной комнаты.

Принимая во внимание вышеуказанные отличия между сравниваемыми обозначениями, а также неоднородность товаров 11 класса МКТУ в их перечнях,

риск введения потребителя в заблуждение в случае государственной регистрации заявленного обозначения "L'Ingénieuse" по заявке № 2021701830 в качестве товарного знака на имя компании Колер Ко. исключен.

Отсутствие риска смешения и введения потребителей в заблуждение, фактически, подтверждается правообладателем противопоставленного товарного знака, который предоставил письмо-согласие, не видя в этом рисков ни для себя, ни для потребителей.

На основании предоставленного письма-согласия заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации и принять решение о регистрации товарного знака по заявке 2021701830 в отношении заявленных товаров.

К возражению приложен оригинал упомянутого письма-согласия.

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

С учетом даты подачи (20.01.2021) заявки №2021701830 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с

каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 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.

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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**L'Ingénieuse**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ «раздвижные двери душевых».

В качестве препятствия для предоставления правовой охраны товарному знаку по заявке №2021701830 был указан знак по международной регистрации №1169592, представляющий собой словесное обозначение «**In'genius**», выполненное также стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

На территории Российской Федерации знак охраняется в отношении товаров 11 класса МКТУ «apparatus for heating, steam generating; refrigerating apparatus, in particular refrigerators, chest freezers, refrigerated cabinets, beverage-cooling apparatus, fridge-freezers, freezers, ice machines and apparatus; drying apparatus, in particular including tumble dryers, laundry drying machines, hand dryers, hair dryers; infrared lamps (other than for medical use); heating pads (not for medical purposes), electric blankets (not for medical purposes); ventilating apparatus, in particular ventilators, extractor hood filters, extractor hood equipment and extractor hoods, air conditioning apparatus and apparatus for improving air quality, humidifiers, air-deodorising apparatus; air-purifying apparatus, apparatus for water supply and sanitary installations, in particular including fittings for steam generating, ventilation and water supply installations; water heaters, storage water heaters and instantaneous water heaters; kitchen sinks; heat pumps; parts for all the aforesaid goods, included in this class; mechanical taps (dispensers) for dispensing chilled beverages for use in combination with apparatus for chilling beverages (other than vending machines) / устройства для отопления, получения пара; аппараты холодильные, в частности, холодильники, шкафы морозильные, шкафы холодильные, аппараты для охлаждения напитков, холодильники с морозильной камерой, аппараты морозильные, приборы и машины для производства льда; аппараты сушильные, в частности, включая машины сушильные барабанного типа, сушилки для белья, сушилки для рук, сушилки для волос; лампы инфракрасные (за исключением медицинских); подушки с электрообогревом (за исключением медицинских); одеяла с электрообогревом (за исключением медицинских); устройства для вентиляции, в частности, вентиляторы, фильтры для воздухоочистителей, оборудование воздухоочистительное и воздухоочистители, кондиционеры и устройства для улучшения качества воздуха, увлажнители воздуха, аппараты для дезодорации воздуха; приборы для очистки

воздуха, аппараты для водоснабжения и сантехнические установки, в частности, включая приспособления для установок для получения пара, вентиляции и водоснабжения; водонагреватели, водонагреватели накопительные и водонагреватели проточные; раковины кухонные; насосы тепловые; детали ко всем вышеперечисленным товарам, входящим в данный класс; краны (диспенсеры) механические для раздачи охлажденных напитков для использования вместе с устройствами для охлаждения напитков (за исключением торговых автоматов)».

Коллегия не может согласиться с доводами заявителя об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком было установлено на основании фонетического сходства словесных элементов «**L'Ingénieuse**» - «**In'genius**», обусловленного наличием близких и совпадающих согласных и гласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также их визуальным сходством, поскольку они выполнены одинаковым стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, которые, как правильно отмечает сам заявитель, с большой долей вероятности будут восприниматься русскоязычными потребителями как фантазийные слова иностранного происхождения, при этом для среднего российского потребителя эти слова могут вызывать сходные ассоциации.

Коллегия также полагает обоснованным вывод экспертизы о том, что товары 11 класса МКТУ «аппараты для водоснабжения и сантехнические установки; детали ко всем вышеперечисленным товарам, входящим в данный класс», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, однородны заявленным товарам 11 класса МКТУ, поскольку они соотносятся между собой как род и вид, могут быть взаимодополняемыми товарами, иметь одинаковые условия реализации и круг потребителей.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации предоставил заявителю безотзывное письмо-согласие на регистрацию

товарного знака по заявке №2021701830 на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного знака в гражданском обороте на территории Российской Федерации. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические и фонетические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Соответственно, противопоставленный знак более не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 11 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.10.2021, отменить решение Роспатента от 17.08.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021701830.