

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 25.04.2011, поданное компанией Вулпауэр Эстерсунд АБ (Woolpower Östersund AB), Швеция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416800, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008728513/50 с приоритетом от 05.09.2008 зарегистрирован 24.08.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №416800 в отношении товаров и услуг 23, 24, 25, 26, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «СТИЧ», пос. Лесной, Пушкинский р-н (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки №2008728513/50 оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «woolpool», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам 25.04.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №416800 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– компания Вулпауэр Эстерсунд АБ является правообладателем знака «WOOLPOWER» по международной регистрации №867072, который является

фонетически, визуально и семантически сходным с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №416800;

– слово «WOOLPOWER» произносится как [вулпауэ], а словесный элемент «woolpool» произносится как [вулпул], из чего видно, что начальные четыре звука сравниваемых обозначений полностью совпадают друг с другом, причем совпадающим является также один из звуков конечных частей обозначений [y], то есть тождество звучания начальных частей словесных элементов и общее количество совпадающих звуков (5) свидетельствуют о фонетическом сходстве знаков «WOOLPOWER» и «woolpool»;

– сравниваемые знаки являются визуально сходными до степени смешения: оба знака выполнены заглавными буквами латинского алфавита, причем единственной отличительной особенностью обозначения «woolpool» является выполнение его оригинальным шрифтом со скруглением острых углов букв, а буквенный состав слов «WOOLPOWER» и «woolpool» является сходным, поскольку первые шесть букв являются идентичными;

– в целом словесные элементы сравниваемых обозначений «WOOLPOWER» и «woolpool» можно отнести к разряду фантазийных, однако в представлении указанных словесных элементов прослеживается составной характер: WOOL-POWER и WOOL-POOL, где каждая из составляющих имеет определенное лексическое значение, при этом часть «WOOL» обоих обозначений может быть переведена с английского языка как «шерсть, шерстяная пряжа или ткань, изделия из шерсти», в связи с чем легко различимая по значению начальная часть слов сравниваемых обозначений является тождественной ;

– знак «WOOLPOWER» охраняется на территории Российской Федерации в отношении следующего таких товаров 25 класса МКТУ как «одежда, обувь, головные уборы», а товарный знак «woolpool» зарегистрирован в отношении идентичных товаров, поэтому потребители могут ассоциировать товары, производимые под знаком «WOOLPOWER», с товарами, производимыми под знаком «woolpool».

К возражению были приложены публикации международной регистрации №867072 и товарного знака №426800, а также фотографии с примерами использования знака «WOOLPOWER».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

– словесные обозначения «WOOLPOWER» и «woolpool» имеют разное количество гласных букв и разное количество слогов: в словесном обозначении «woolpool» два гласных звука, а в обозначении «woolpower» - четыре, поэтому товарные знаки на слух воспринимаются как слова разной длины, что не дает повода для смешения их в сознании потребителя;

– ударные гласные в словах «WOOLPOWER» и «woolpool» разные: [y] и [a], а ударение в русском языке играет важную роль: «разномастность ударения используется в русском языке для различения омографов и их грамматических форм и отдельных форм различных слов, а в некоторых случаях служит средством лексической дифференциации слова;

– в словесных обозначениях «WOOLPOWER» и «woolpool» графически различаются все буквы: в обозначении «WOOLPOWER» используется антиквенный шрифт, обычный, с утолщениями, буквы соединены между собой, а в обозначении «woolpool» используется декоративный шрифт, без ярко выраженных углов, с мягкими изгибами букв, буква «P» с не замкнутой окружностью, буквы не соединены между собой;

– среднему потребителю наряду со словом «wool» (шерсть) известно и слово «power» (энергия, мощность), широко используемое в названиях многих электроустройств, поэтому такое популярное слово не может быть перепутано в сознании потребителя со словом «pool».

На основании изложенного правообладатель выразил просьбу отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №416800 .

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №416800 включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

В соответствии с подпунктом (а) пункта 14.4.2.2. Правил 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.

В соответствии с подпунктом (б) пункта 14.4.2.2. Правил 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.

В соответствии с подпунктом (в) пункта 14.4.2.2. Правил смысловое сходство определяют 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего подпункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №416800 представляет собой словесное обозначение «woolpool», выполненное оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №867072 представляет собой словесное обозначение «WOOLPOWER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком по международной регистрации, проведенный с учетом фонетического, графического и смыслового факторов сходства словесных обозначений, свидетельствует об отсутствии сходства между сравниваемыми знаками в целом.

Выполнение сравниваемых знаков буквами латинского алфавита визуально их сближает, однако графическое сходство является вспомогательным критерием, поскольку при определении сходства словесных обозначений наиболее опасной является коллизия по звуковому фактору сходства.

При проведении сравнительного анализа оспариваемого товарного знака «woolpool» и противопоставленной международной регистрации «WOOLPOWER» с точки зрения фонетического фактора сходства коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что их начальные части совпадают, однако, конечные части [-пул] и [-пауэр] нельзя признать сходными. Сравнительный анализ элементов «pool» и «power» свидетельствует об отсутствии сходства между ними: указанные элементы содержат различное количество слогов, а также различный состав гласных и согласных звуков (п, у, л/ п, а, у, э, р). Кроме того, фонетическое различие сравниваемых знаков «woolpool» и «WOOLPOWER» усиливается благодаря тому, что ударение в знаках падает скорее всего на разные по звучанию слоги: [вул'пул] и [вул'пауэр]». Указанное обстоятельство приводит к различному звуковому восприятию сравниваемых знаков в целом и свидетельствует об отсутствии фонетического сходства между оспариваемым товарным знаком «woolpool» и знаком «WOOLPOWER» по международной регистрации.

В отношении смыслового фактора сходства следует сказать следующее. Анализ словарно-справочных источников не выявил лексических значений у сравниваемых обозначений. Тем не менее, не сложно усмотреть, что сравниваемые обозначения

составлены путем объединения слов английского языка «wool – pool» и «wool – power», причем часть «wool», входящая в состав сравниваемых знаков, переводится с английского языка как «шерсть, шерстяная пряжа или ткань, изделия из шерсти» (<http://lingvo.yandex.ru/wool/>), то есть носит описательный характер при маркировке товаров 25 класса МКТУ, указывая на состав продукции. Таким образом, элемент «wool» как характеризующий товары является слабым элементом в сравниваемых знаках, в то время как элементы «pool» и «power» (переводятся соответственно с английского языка как «лужа, омут, пятно» и «сила, мощь») являются сильными элементами. Следует отметить, что при сравнительном анализе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов. Таким образом, наличие слов «wool» и «power» в составе сравниваемых обозначений приводит к различному ассоциативному ряду, что позволяет говорить об отсутствии смыслового сходства между оспариваемым товарным знаком и противопоставленным знаком по международной регистрации.

Принимая во внимание отсутствие сходства между оспариваемым обозначением и противопоставленным знаком, проведение анализа однородности товаров не является необходимым.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 25.04.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №416800.