

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 04.09.2015, поданное компанией Вольф Ойл Корпорейшн Н.В., Бельгия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №484240, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012700602 с приоритетом от 13.01.2012 зарегистрирован 03.04.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №484240 в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Эмели ЭйОСи, Лтд., партнерство с ограниченной ответственностью штата Флорида, США (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «WOLF'S HEAD», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.09.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №484240 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «WOLF'S HEAD» по свидетельству №484240 является сходным до степени смешения со знаком «WOLF» по международной регистрации №1053199, обладающим более ранним приоритетом (01.06.2010) и

охраняемым в Российской Федерации в отношении однородных товаров 01 и 04 классов МКТУ на имя компании Wolf Oil Corporation N.V.;

- имеет место полное фонетическое вхождение противопоставленного товарного знака «WOLF» в оспариваемый товарный знак «WOLF'S HEAD»;

- факт того, что оспариваемый товарный знак «WOLF'S HEAD» включает дополнительный словесный элемент «HEAD», не влияет существенным образом на общее фонетическое сходство обозначений. Совпадающие по звучанию элементы «WOLF» занимают начальную позицию в знаках, с которой начинается их восприятие потребителями и которая лучше им и запоминается;

- графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они включают идентичные по буквенному составу словесные элементы «WOLF», кроме того, оба рассматриваемых обозначения выполнены стандартным шрифтом черного цвета, прописными буквами, латиницей, то есть являются идентичными по виду шрифта, графическому написанию, цвету и алфавиту;

- семантическое сходство рассматриваемых обозначений очевидно. Слово «WOLF» является единственным словесным элементом знака по международной регистрации №1053199 и основным элементом оспариваемого товарного знака «WOLF'S HEAD», кроме того, слово «WOLF'S» несет основную семантическую нагрузку в обозначении «WOLF'S HEAD» («голова волка», «волчья голова»), тогда как слово «HEAD» выполняет вспомогательную по отношению к нему роль;

- товары в перечнях рассматриваемых товарных знаков следует признать однородными, поскольку они являются смежными, сопутствующими по отношению друг к другу товарами, относятся к одной родовой категории товаров (смазочные материалы) и имеют сходное назначение (смазка, уменьшение трения в движущихся механизмах, охлаждение);

- владелец знака «WOLF» по международной регистрации №1053199 начал свою деятельность в 1955 году в качестве независимого производителя смазочных материалов. В России деятельность компании Wolf Oil особенно активно развивается последние три года. Продукция под знаком «WOLF» поставлялась на российский рынок и, следовательно, стала известна и приобрела различительную

способность среди отечественных потребителей задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- компании Wolf Oil принадлежит серия товарных знаков с одним и тем же сильным элементом «WOLF», который также является основной частью фирменного наименования компании, следовательно, усиливается вероятность того, что обозначение «WOLF'S HEAD» будет ассоциироваться с уже известными потребителю товарными знаками «WOLF» и восприниматься как принадлежащее тому же производителю, то есть компании Wolf Oil.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №484240 недействительным полностью.

К возражению были следующие материалы:

1. Словарные статьи "wolf" и "head", 5 л.;
2. Информация о товарах "гидравлические жидкости", 6 л.;
3. Информация о товарах "трансмиссионные жидкости", 2 л.;
4. Информация о компании Wolf Oil Corporation, 1 л.;
5. Копии счетов на поставку товаров "WOLF" в Россию, с переводом на русский язык, 40 л.

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

- оспариваемый товарный знак состоит из двух словесных элементов «WOLF'S HEAD», тогда как противопоставленный знак состоит из одного словесного элемента «WOLF», указанное различие фонетических образов сравниваемых знаков, в том числе наличие дополнительного словесного элемента и наличие буквы «S» после слова «WOLF» существенно влияет на восприятие данных знаков и придает им звучание, отличное друг от друга;

- также, наличие дополнительного словесного элемента и наличие буквы «S» после слова «WOLF» обуславливают визуальное различие сравниваемых знаков;

- оспариваемый товарный знак переводится с английского языка как «волчья голова» или «голова волка» со смысловым ударением на слово «голова», в то время как противопоставленный знак переводится как «волк», следовательно сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения с семантической точки зрения;

- несходство сравниваемых товарных знаков подтверждается заключением специалиста по вопросу сходства товарных знаков;

- компания правообладателя оспариваемого товарного знака находится на рынке с 1879 года. Знак «WOLF'S HEAD» был зарегистрирован в стране происхождения, в США, в 1976 году. Первое использование знака для товаров 04 класса МКТУ было в 1911 году;

- знак компании Вольф Ойл был зарегистрирован в США в 2015 году, это говорит о том, что знаки сосуществуют в США;

- из документов, представленных лицом, подавшим возражение, об использовании знака «WOLF» на территории Российской Федерации не следует, что данный знак использовался до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- что касается серии знаков «WOLF», как указано в возражении, правообладатель полагает, что нельзя говорить о серии в полном смысле этого слова, поскольку речь не идет о серии знаков в семантическом или фонетическом смысле.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.09.2015, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №484240.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета (13.01.2012) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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(2) 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. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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 «WOLF'S HEAD» по свидетельству №484240 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 04 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] по международной регистрации №1053199 представляет собой словесное обозначение «WOLF», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 01, 03, 04 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [1] показывает, что данные знаки включают в себя фонетически и семантически тождественный элемент «WOLF». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого товарного знака входит элемент «'S» и словесный элемент «HEAD», придающие ему отличные от противопоставленного знака [1] звучание и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке, кроме словесного элемента «WOLF» других элементов: «'S», «HEAD» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого товарного знака и обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с обычным словом «WOLF». Следовательно, сходство сравниваемых знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Сравниваемые знаки различаются и визуально за счет разного количества входящих в них словесных элементов.

С точки зрения семантики словосочетание «WOLF'S HEAD» имеет значение и переводится с английского языка как «голова волка» («волчья голова»), то есть смысловое ударение приходится на слово «head» (голова), а не на слово «WOLF'S» (волчья).

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 01 класса МКТУ, содержащиеся в знаках, являются однородными, поскольку относятся к жидкостям для гидравлических систем, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Товары 04 класса МКТУ, содержащиеся в сравниваемых знаках являются однородными, поскольку относятся к смазочным материалам, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Вместе с тем, при установленном несхождении оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком [1] вывод об однородности товаров и услуг не учитывается.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что компании Wolf Oil принадлежит серия товарных знаков с одним и тем же сильным элементом «WOLF», не может быть принят во внимание, поскольку указанные знаки содержат только один охраноспособный словесный элемент «WOLF», который охраняется в различных вариациях.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №484240 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованным.

Аргумент, лица подавшего возражение, о своей хозяйственной деятельности не подтвержден фактическими данными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.09.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №484240.