

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 17.04.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Зета», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013702932 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Обозначение по заявке №2013702932 «», поданной 24.01.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой композицию из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения человека на двухколесном велосипеде и словесного элемента «WELS», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 20.11.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктами 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение воспроизводит название центрального города округа Австрии и указывает на место производства заявленных товаров (пункт 1 статьи 1493 Кодекса). Поскольку заявитель расположен в Санкт – Петербурге, маркировка товаров заявленным обозначением способна ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения организации заявителя (пункт 3 статьи 1483 Кодекса).



Кроме того, заявленное обозначение «» сходно до степени смешения с:



- товарным знаком «» по свидетельству №275480, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ [1];

- товарным знаком «VELS» по свидетельству №461052, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лица, в том числе в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ [2].

В поступившем 17.04.2015 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, доводы которого сводятся к следующему:

- город «WELS» не обозначен на картах Мира, Европы и даже Австрии. . Население города «WELS» менее 60 тысяч человек. Экономические связи города в какой - либо сфере с Российской Федерацией отсутствуют;

- при обращении к сети Интернет по запросу «WELS» выдается масса ссылок на компанию заявителя, а также на ее дилеров;
- заявленное обозначение носит фантазийный характер;
- заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты подачи заявки на регистрацию в результате его длительного интенсивного использования;
- обозначение «WELS» используется заявителем более 12 лет;
- заявленное комбинированное обозначение в принципе не может восприниматься потребителем как указание на место производства товаров;
- если географическое название не может восприниматься как указание на место производства товара и нахождения изготовителя, так как по отношению к заявленному товару является фантазийным, его нецелесообразно оценивать с точки зрения ложности;
- сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление и отличаются по семантическому критерию сходства.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копии договоров.
2. Копии товарных накладных.
3. Копии дипломов.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013702932 в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.01.2013) подачи заявки №2013702932 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих

товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

На основании 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 пунктом 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 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.



Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой композицию, состоящую из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения велосипедиста и словесного элемента «WELS», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «багажники для велосипедов; велосипеды; двигатели для велосипедов; звонки для велосипедов; колеса для велосипедов; коляски для мотоциклов; корзинки для велосипедов; мопеды; мотоколяски; мотоциклы; рамы велосипедов; рули велосипедов; седла для велосипедов или мотоциклов; седла для мотоциклов; скутеры [транспортные средства]; цепи для велосипедов; чехлы для сидел велосипедов или мотоциклов».



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №275480 является комбинированным и представляет собой квадрат зеленого цвета, внутри которого расположены круг белого цвета и дуги. В средней части круга находится полоса белого цвета, внутри которой расположен словесный элемент «ВЭЛ»

выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху» [1].

Противопоставленный товарный знак «VELS» по свидетельству №461052 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении товаров 12 класса МКТУ «шины для самосвалов; шины для самосвалов с шарнирно-сочлененной рамой; шины для тракторов; шины для внедорожных транспортных средств; автомобили и их части и фиттинги; шины для легковых автомобилей; шины для грузовых автомобилей; шины для автобусов; шины для гоночных автомобилей; шины для автомобилей; шины с восстановленным протектором для легковых автомобилей; шины с восстановленным протектором для грузовых автомобилей; шины с восстановленным протектором для автобусов; шины с восстановленным протектором для гоночных автомобилей; шины с восстановленным протектором для автомобилей; камеры для легковых автомобилей; камеры для грузовых автомобилей; камеры для автобусов; камеры для гоночных автомобилей; камеры для автомобилей; колеса и ободья колес для легковых автомобилей; колеса и ободья колес для грузовых автомобилей; колеса и ободья колес для автобусов; колеса и ободья колес для гоночных автомобилей; колеса и ободья колес для автомобилей; двухколесные моторные транспортные средства и их части и фиттинги; шины для двухколесных моторных транспортных средств; камеры для двухколесных моторных транспортных средств; колеса и ободья колес для двухколесных моторных транспортных средств; велосипеды и их части и фиттинги; шины для велосипедов; камеры для велосипедов; колеса и ободья для велосипедов; летательные аппараты и их части и фиттинги; шины и камеры для летательных аппаратов; наклейки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин или шин. [2].

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В состав заявленного комбинированного обозначения входит словесный элемент «WELS». По сведениям сети Интернет словесный элемент «WELS» воспроизводит название старинного австрийского города, расположенного на северо-западе страны, второго по величине города в федеральной земле Верхняя Австрия после Линца.

Население — 56 478 человек по данным переписи 2001 года. Город расположен на берегах реки Траун (приток Дуная), в 30 километрах на юго-запад от Линца на высоте 371 метра над уровнем моря. С севера на юг город простирается на 9,5 километров; с запада на восток — на 9,6 километра (См. wikipedia.ru).

Таким образом, имеющаяся в сети Интернет информация подтверждает вывод экспертизы, о том, что элемент «WELS» является географическим названием.

Вместе с тем, приведенные сведения свидетельствуют о том, что данный населенный пункт можно отнести к малоизвестным российскому потребителю географическому объекту, так как помимо вышеуказанных сведений, коллегия не располагает какими-либо иными источниками информации об австрийском городе «WELS», в том числе о наличии репутации, связанной с производством каких-либо товаров, включая товары 12 класса МКТУ (VELO-МОТО ТЕХНИКА).

В силу изложенного данный географический объект не может восприниматься как указание на место нахождения изготовителя товара, и, следовательно, не может вызвать ложных ассоциаций относительно места производства товаров.

Таким образом, совокупность вышеуказанных обстоятельств свидетельствует о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет противоречить требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Анализ перечня товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1,2] показал, что они являются однородными, поскольку часть из них совпадает полностью, а другая часть соотносится как род/вид.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются комбинированными, однако, основную индивидуализирующую функцию в них несут словесные элементы, в связи с чем сравнительный анализ проводился по словесным элементам «WELS/ВЭЛ».

Словесный элемент «WELS» произносится как «вельс», а противопоставленный элемент как «ВЭЛ». Сравнимые словесные элементы имеют разную фонетическую длину, разное количество гласных и согласных букв.

Графически сравниваемые обозначения имеют различия за счет присутствия в обозначениях изобразительных элементов и выполнения словесных элементов буквами разных алфавитов (латинский/русский).

Словесный элемент «WELS», как указано выше, является географическим названием города в Австрии, а противопоставленный товарный знак является фантазийным, в связи с чем провести анализ по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Исходя из вышеизложенного, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными до степени смешения, несмотря на однородность товаров 12 класса МКТУ, что позволяет снять противопоставление [1].

Что касается сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], то коллегия отмечает следующее.

Заявленное обозначение является комбинированным, однако, основную индивидуализирующую функцию (как указано выше) в нем выполняет словесный элемент «WELS», а в противопоставленном знаке словесный элемент «VELS» является единственным.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «WELS/VELS» в силу близкого к тождеству звучания. Сравнимые знаки выполнены буквами одного и того же алфавита (латинского), что их также сближает. Наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении влияет на зрительное впечатление, однако, не опровергает вывод о сходстве основных индивидуализирующих элементов.

Поскольку словесный элемент «VELS» не имеет лексического значения провести семантический анализ сходства не представляется возможным.

Графически сравниваемые обозначения отличаются, однако, данный критерий не является определяющим при установлении сходства обозначений в целом.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2], в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в данной части следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.04.2015, оставить в силе решение Роспатента от 20.11.2014.