

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, рассмотрела возражение от 28.11.2014, поданное Вагнер Групп ГмбХ, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012734148, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012734148 с приоритетом от 28.09.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение «WAGNER» (Вагнер) – имя собственное, выполнено оригинальным шрифтом в виде горизонтальной штриховки, часть наименования фирмы заявителя.

На стадии экспертизы заявитель ограничил перечень заявленных товаров 09 класса МКТУ, исключив из него следующие позиции: «фильтры воздушные; воздухоотборные коллекторы; вентиляторы».

Роспатентом принято решение от 01.09.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012734148 только в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 414126 с приоритетом

от 24.10.2008, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

Вывод экспертизы основан на фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых знаков.

В возражении от 28.11.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения при восприятии в целом вызывают разные ассоциации, что исключает возможность их смешения в гражданском обороте;

- графически сопоставляемые знаки производят разное зрительное впечатление, достигаемое за счет включения в противопоставленный знак дополнительного изобразительного элемента и имеющего графическую проработку слова «WAGNER», что влечет за собой отсутствие вероятности ассоциативного подобия обозначений в сознании потребителя;

- существенные различия в графическом исполнении сравниваемых обозначений делают невозможным появление каких-либо ассоциаций с противопоставленным знаком при виде заявленного обозначения;

- в силу несходства товарных знаков смешение их на рынке маловероятно;

- заявитель просит принять во внимание представленное письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака и снять противопоставление.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 01.09.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии заявителем был представлен оригинал письма-согласия на 1 л. в 1экз.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.09.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения

в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **WAGNER**, выполненное заглавными буквами латинского алфавита в виде оригинальной графической манеры. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **WAGNER** по свидетельству №414126 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «WAGNER», выполненный нестандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом в центре буквы «G» расположен изобразительный элемент в виде красного круга. Правовая охрана данного знака действует в отношении товаров 04, 16, 28 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак содержит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «WAGNER» (WAGNER – распространенная немецкая фамилия, см. <http://slovari.yandex.ru>).

Графически сопоставляемые обозначения следует признать несходными, поскольку заявленное слово выполнено с учетом графической проработки в виде чередующихся сверху вниз горизонтально расположенных полос, в то время как противопоставленный знак помимо оригинально выполненного слова «WAGNER» включает в свой состав изобразительный охраноспособный элемент, представляющий собой круг красного цвета. С учетом графических отличий, а также наличия в противопоставленном знаке черного и красного цветов, можно делать вывод о визуальном несхождении сопоставляемых обозначений.

С учетом изложенного, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ являются однородны услугам 42 класса МКТУ «исследования технические», указанным в перечне противопоставленной регистрации №414126, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №414126 являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ. В этой связи выводы, изложенные в решении Роспатента от 01.09.2014, являются правомерными.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака по свидетельству № 414126 предоставил безотзывное и бессрочное письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Таким образом, поскольку сравниваемые знаки не являются тождественными и имеет место значительное визуальное отличие, коллегия принимает во внимание предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса согласие, в связи с чем заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 28.11.2014, изменить решение Роспатента от 01.09.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012734148.