

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 31.05.2011, поданное ООО «Велингтон», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432233, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010715669/50 с приоритетом от 05.05.2010 зарегистрирован 15.03.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №432233 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вок», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак состоит из словесных элементов: «W» и «WOKER», расположенных в две строки, выполненных заглавными буквами черного цвета латинским шрифтом в оригинальной графической манере, и изобразительного элемента в виде двух наклонных параллельных линий, расположенных над словесным элементом «W».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 31.05.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №432233 в отношении части услуг 43 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– оспариваемый товарный знак по свидетельству №432233 является

фонетически сходным со знаком по свидетельству №370370;

- первый словесный элемент «W» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой простую букву латинского алфавита;
- визуально сравниваемые обозначения не являются сходными, однако, эти обозначения обладают семантическим сходством, несмотря на то, что являются фантазийными, поскольку корневой морфемой рассматриваемых обозначений является слово «ВОК», которое означает «круглая азиатская сковорода с выпуклым дном маленького диаметра»;
- добавление суффикса «-ер» преобразует анализируемые обозначения в фантазийные, однако слова ассоциируются с корневой морфемой;
- в контексте услуг общественного питания словообразование на основе суффикса «-ер» является традиционным.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №432233 недействительной в отношении части услуг 43 класса МКТУ.

К возражению были приложены сведения из Интернет ресурсов о компании «W WOKER», сведения из Википедии, Яндекс Словаря.

На заседании коллегии, состоявшемся 07.09.2011, правообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- представляется недопустимым делать вывод о сходстве или несходстве сравниваемых товарных знаков, ограничившись сравнением их словесных элементов и не учитывая в них иных элементов;
- основное отличие противопоставленных товарных знаков заключается в их графическом исполнении и визуальном восприятии;
- в оспариваемом товарном знаке буква «W» и изобразительный элемент в паре образуют оригинальную композицию, обладающую различительной способностью;
- словесные элементы «Быстрая свежая кухня» противопоставленного товарного знака существенно влияют на его фонетическое восприятие;
- словесный элемент «ВОК» - это фантазийное слово, не имеющее значения в

русском языке;

- отсечение суффикса «-ер» от слова «ВОККЕР» выявляет, что корнем данного словесного элемента является «ВОКК», а не «ВОК»;
- транслитерацией на латинском языке товарного знака по свидетельству №370370 является слово «vokker», а не «W WOKER»;
- в ходе проведения экспертизы обозначению «W WOKER» не был противопоставлен товарный знак по свидетельству №370370, следовательно, по мнению экспертизы, указанные обозначения не являются сходными до степени смешения.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 31.05.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №432233.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (05.05.2010) заявки №2010715669/50 на регистрацию 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями,

в композиции которых входят словесные элементы.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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) 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №432233 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из словесных элементов: «W» и «WOKER», расположенных в две строки, выполненных заглавными буквами черного цвета латинским шрифтом, и изобразительного элемента в виде двух наклонных параллельных линий, расположенных над словесным элементом «W». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №370370 представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из изобразительного элемента в виде черного квадрата, на фоне которого расположена чаша с огнем, и словесных элементов «Быстрая свежая кухня», «Воккер». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Услуги 43 класса МКТУ в отношении, которых зарегистрированы анализируемые товарные знаки, являются идентичными.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по свидетельству №370370 свидетельствует об отсутствии сходства между сравниваемыми знаками в целом.

Указанное, достигается за счет разного общего зрительного восприятия знаков, обусловленного, в первую очередь, различием их композиционного решения и видом алфавита, которым выполнены словесные составляющие знаков.

Так, оспариваемый товарный знак выполнен буквами английского алфавита, при этом содержит в себе букву «W», выполненную в оригинальной графической манере, акцентирующую на себе внимание потребителя наряду со словесным элементом «WOKER».

Противопоставленный товарный знак состоит из элементов, выполненных буквами русского алфавита, наиболее привычного среднему российскому потребителю. При этом прочтение всех составляющих знака является очевидным и однозначным.

Наличие принципиально иных изобразительных элементов усиливает несходство знаков в целом.

Довод об одинаковой смысловой нагрузке, заложенной в знаках, не подтвержден фактическими данными и основан на субъективном домысливании лица, подавшего возражение. Так словесные элементы «WOKER» и «ВОККЕР» не являются лексическими единицами какого-либо языка, в силу чего являются вымышленными, что не позволяет провести оценку сходства сопоставляемых обозначений по семантическому фактору.

При этом, возможность прочтения оспариваемого товарного знака как «УВИ УВОКЕР» и наличие в противопоставленном товарном знаке иных словесных элементов «Быстрая свежая кухня» разнит знаки с точки зрения их звучания. Кроме того, анализ звукового сходства сравниваемых обозначений показал, что они имеют отличия в количестве слов «W WOKER»/ «Быстрая свежая кухня ВОККЕР», количестве звуков и слогов.

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.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 31.05.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №432233.