

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 09.01.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011733858, поданное ООО «Климат.ру», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011733858 с приоритетом от 14.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 07, 09, 11 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «WALMER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 29.05.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных товаров 06, 07, 09, 11 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 06, 07, 09, 11 классов МКТУ на основании пункта 3 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение воспроизводит географическое наименование Walmer – город в районе Dover, Kent в Англии: находится на побережье, следовательно указывает на местонахождение изготовителя товаров, и в отношении заявителя, находящегося в Москве, способен ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения изготовителя товаров и происхождения товаров. Кроме

того, в отношении товаров 06 и 11 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- со знаком «VALME» по международной регистрации №1101431 с конвенционным приоритетом от 04.07.2011 в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ [1];

- со знаком «Vollmar» по международной регистрации №910965 с конвенционным приоритетом от 03.11.2005 в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ [2].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- указанные в решении экспертизы источники информации не содержат сведений об известности географического наименования «Walmer» российскому потребителю в качестве наименования города в Англии, которое могло бы восприниматься им указанием на место производства товаров;
- «Walmer» представляет собой небольшое поселение, численность населения которого составляет 6693 жителя, и известен в Англии, в первую очередь, нахождением в нем замка «Walmer», построенного в 1540 году;
- российским потребителям вентиляционной техники известна продукция с торговой маркой «WALMER», которая выпускается заявителем - ООО «Климат.ру», начиная с 2011 года;
- вентиляционной техникой с торговой маркой «WALMER», выпускаемой ООО «Климат.ру», оборудованы более 100 объектов различного назначения в различных городах России, включающих объекты промышленного назначения, административные и жилые здания, торговые и развлекательные центры, оздоровительные и спортивные учреждения, в том числе такие крупные и известные, как Московский электрозавод, Новгородский металлургический завод, Восточный порт «Северсталь» торгово-развлекательный комплекс «Мегаполис» г. Москва, торгово-развлекательный комплекс «Рио» г. Москва, торговый центр «Деловой» г. Воронеж, городская клиническая больница им. Боткина и многие другие. Объемы выпуска продукции с торговой маркой «WALMER» составили в 2011 году - 2157 единиц продукции (на сумму 12 568 495 руб.), в 2012 году - 3855 единиц продукции (на сумму 32 899 617 руб.), в 2013 году - 3819 единиц продукции;
- сходство заявленного обозначения с указанными в решении экспертизы международными регистрациями «Vollmar» №910965 и «Valme» №1101431 не может являться причиной, приводящей к смешению его с указанными товарными знаками, поскольку заявленное обозначение имеет существенные

визуальные (графические) и фонетические отличия от указанных международных знаков;

- товары 06, 07, 09 классов МКТУ, указанные в заявке №2011733858, не являются однородными с товарами 11 класса МКТУ, указанными в международной регистрации №910965, так как относятся к товарам иного рода (вида) и назначения и имеются иные условия сбыта и круг потребителей;
- товары 06 «дефлекторы дымовых труб; дымоходы металлические; задвижки; приспособления для регулирования расхода жидкости, пара, газа и т.д. [за исключением деталей машин]; приспособления запорные водопроводных труб; трубопроводы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха; трубы дымовые металлические; экраны, щиты, заслонки, перегородки защитные для печей» и товары 07, 09, 11 классов МКТУ не являются однородными с товарами, в отношении которых охраняется международный знак №1101431, так как относятся к товарам иного (вида) и назначения и имеющим иные условия сбыта и круг потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 29.05.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 06 «дефлекторы дымовых труб; дымоходы металлические; задвижки; приспособления для регулирования расхода жидкости, пара, газа и т.д. [за исключением деталей машин]; приспособления запорные водопроводных труб; трубопроводы для вентиляционных установок и установок для кондиционирования воздуха; трубы дымовые металлические; экраны, щиты, заслонки, перегородки защитные для печей» и товаров 07, 09, 11» классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка сведений о производителе климатической техники «WALMER» и ассортименте выпускаемой продукции ООО «Климат.ру», <http://www.climate.ru> - на 7 листах;
2. Распечатка страниц каталога продукции «CLIMAT.RU Индустриальный альянс», 2012 год, <http://www.climate.ru> - на 5 листах;
3. Распечатки публикаций сведений о моделях вентиляционных установок «WALMER», в количестве 4 видов, на 6 листах;
4. Распечатка страниц продукции «WALMER», распространяемой ООО «Глобал Климат» - на 2 листах;
5. Распечатка Сертификата ООО «Глобал Климат» - официального дилера продукции «WALMER» - на 1 листе;

6. Письмо ООО «Новые Промышленные Технологии» от 20.12.2013 - на 2 листах;

7. Распечатки бланков заказов на изготовление вентиляционной техники в количестве 22 заказов, на 41 листах.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (14.10.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель ограничил заявленный перечень товаров, исключив из него все заявленные товары 06 класса МКТУ и часть товаров 11 класса МКТУ, оставив следующие товары «вентиляторы [кондиционирование воздуха]; водонагреватели; воздухонагреватели; кондиционеры; краны-смесители для водопроводных труб; парогенераторы [за исключением частей машин]; приборы и машины для очистки воздуха; приборы для охлаждения; регенераторы тепла; теплообменники; установки для кондиционирования воздуха; установки отопительные, работающие на горячей воде; устройства для охлаждения воздуха; шкафы вытяжные».

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «WALMER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 07, 09 и указанных выше товаров 11 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При обращении к словарно-справочным источникам было выявлено, что Вальмер (Walmer) – средневековый замок, построенный Генрихом VIII. Строительство замка началось в 1539-м и закончилось в 1540-м. Служить Вальмер должен был для целей оборонительных – с его помощью англичанам было бы легче отражать нападения французов и испанцев.

На данный момент замок довольно популярен среди туристов и местных жителей – в первую очередь, благодаря своим легендарным садам. Сады эти охотно посещают как гости страны, так и обитатели окрестных земель; говорят, гулять по выходным в этих садах – сплошное удовольствие.

Кроме того, в открытых источниках информации отсутствуют сведения о наличии в месте под названием «Walmer» каких-либо промышленных предприятий, продукция которых могла бы быть известной российскому потребителю, единственным промышленным предприятием, упоминаемым в них, является пивоваренный завод, который, как сообщается, был закрыт еще в 1972 году.

Изложенное обуславливает вывод о том, что словесный элемент «WALMER» заявленного обозначения известен очень узкому кругу потребителей своими историческими событиями и никак не соотносится с производством товаров 07, 09, 11 классов МКТУ.

Таким образом, в отношении вышеуказанных товаров заявленное обозначение носит фантазийный характер.

Вышеизложенное не позволяет отнести заявленное обозначение к категории способных ввести в заблуждение относительно места нахождения производителя.

Вывод экспертизы о способности исследуемого обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товара является необоснованным, поскольку не подтвержден фактическими данными, свидетельствующими о том, что при маркировке товаров словесным элементом «WALMER» российский потребитель воспринимает эти товары как изготовленные на территории замка «WALMER» в Великобритании. Хотя товары, маркированные знаком «WALMER», присутствуют в гражданском обороте с 2011 года.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 09, 11 класса МКТУ.

Кроме того, заявителем были представлены материалы (различные сведения из сети Интернет, каталог продукции, информационные письма, фотографии, заказы на изготовление вентиляционной техники и т.д.), из которых следует, что продукция, маркируемая заявленным обозначением, производится и реализуется в Российской Федерации и на настоящий момент приобрела популярность среди покупателей.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В решении Роспатента заявленному обозначению противопоставлены знаки [1] и [2].

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «VALME», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06 и 17 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «Vollmar», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Поскольку заявитель ограничил заявленный перечень товаров, товарами, указанными выше, то противопоставленный знаки [1] не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 09, 11 классов МКТУ, так как в перечне товаров противопоставленного знака [1] отсутствуют товары, однородные заявленным.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показывает, что данные знаки имеют существенные отличия, поскольку содержат различный звукоряд и отличаются при произношении.

Так, в сравниваемых знаках не совпадают начальные «WAL-»/ «Voll-» и конечные «-MER»/ «-mar» части.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

В смысловом отношении заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются лексическими единицами какого-либо языка и поэтому анализ сходства по семантическому критерию сходства не проводится.

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии сходства между ними.

Отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] позволяет коллегии палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Однако, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 11 класса МКТУ, представленные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] являются товарами длительного пользования и достаточно дорогостоящими, в связи с чем, потребители относятся к выбору таких товаров более внимательно, что исключает вероятность смешения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 09.01.2014, отменить решение Роспатента от 29.05.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011733858.