

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 29.02.2024 возражение компании Victorinox AG, Швейцария (далее – заявители), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1662527.



Международная регистрация №1662527 знака  с конвенционным приоритетом от 20.09.2021 произведена Международным Бюро ВОИС 15.03.2022 в отношении товаров 08, 14, 18 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя заявителя – компании Victorinox AG, Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach (CH).

Роспатентом 03.05.2023 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1662527 в отношении всех заявленных товаров по основаниям, предусмотренным пунктами 1 (3), 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам, приведенным в предварительном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1662527 от 29.08.2022, словесные элементы «ARMY KNIFE» и

изобразительный элемент могут ввести потребителя в заблуждение относительно вида заявленных товаров, которые не являются ножами.

Также все словесные элементы, кроме «WENGER», «VICTORINOX», были признаны неохраноспособными.

Помимо вышеперечисленного, заявленное обозначение было признано сходным до степени смешения со следующими товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими иным лицам:

- с товарным знаком «**SWISS ARMY**» [1] (свидетельство №316140 с приоритетом от 25.05.2004), зарегистрированным в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ на имя компании Викторинокс Свисс Арми АГ, Рут де Баль 63, 2800 Делемонт, Швейцария;



- с товарным знаком « **SWISS ARMY** » [2] (международная регистрация №607554 с приоритетом от 25.08.1993), правовая охрана которому на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 08, 14, 18 классов МКТУ предоставлена на имя компании Victorinox Swiss Army Watch AG, Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach (CH);

- с товарными знаками « **WENGER**» [3] (международная регистрация №1406211 с конвенционным приоритетом от 13.06.2017), « **WENGER**» [4] (международная регистрация №1368308 с конвенционным приоритетом от 01.01.2017),



«  » [5] (международная регистрация №1055398 с конвенционным приоритетом от 18.08.2009), «**SWISS  GEAR**» [6] (международная регистрация

№1528219 с конвенционным приоритетом от 15.10.2019), «» [7] (международная

регистрация №1368334 с конвенционным приоритетом от 08.03.2017), «»

[8] (международная регистрация №1002196 с конвенционным приоритетом от



14.08.2008), «» [9] (международная регистрация №1023587 с приоритетом от 24.11.2009), «**WENGER**» [10] (международная регистрация №637941 с приоритетом от 14.03.1995), «**WENGER SWISS ARMY**» [11] (международная регистрация №645995 с конвенционным приоритетом от 31.03.1995), «**WENGER**» [12] (международная регистрация №976781 с приоритетом от 03.06.2008), правовая охрана которым на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 08, 14, 18 классов МКТУ предоставлена на имя компании Wenger S.A., Route de Bâle 63, CH-2800 Delémont (CH);

- с товарными знаками «**SWISS ARMY**» [13] (международная регистрация №691820 с приоритетом от 20.08.1997), « **SWISS ARMY**» [14] (международная регистрация №692302 с приоритетом от 23.02.1998), правовая охрана которым на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 08, 14, 18 классов МКТУ предоставлена на имя компании Schweizerische Eidgenossenschaft v.d. Bundesamt für Rüstung armasuisse Eidgenössisches Département für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, Guisanplatz 1 CH-3003 Bern (CH);

- с товарным знаком « **SWISS ARMY**» [15] (международная регистрация №692302A с приоритетом от 23.02.1998), правовая охрана которому на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 08, 14, 18 классов МКТУ предоставлена на имя компании Schweizerische Eidgenossenschaft, v.d. armasuisse Eidg. Département für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport, Kasernenstrasse 19 CH-3003 Bern (CH).

В поступившем возражении заявитель не возражает против исключения из охраны всех словесных элементов, кроме **WENGER**», «**VICTORINOX**», в то же время выражает несогласие с доводом административного органа о способности знака по международной регистрации №1662527 ввести потребителей в заблуждение относительно товара, поскольку спорные словесные элементы, на которые указано в оспариваемом решении Роспатента являются частью словосочетания, которое не

является характеристикой товара. В свою очередь изобразительный элемент в составе знака по международной регистрации №1662527 вызывает различные ассоциации и напрямую не указывает на какой-либо вид товаров, следовательно, не способен вызывать ложных представлений о товаре. Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что противопоставленный товарный знак [5] также содержит реалистическое изображение ножа, но при этом охраняется на территории Российской Федерации в отношении широкого перечня товаров 09, 11, 12, 16, 18, 22 классов МКТУ, которые не являются ножами.

Заявитель обращает внимание, что заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков [3] – [12] входят в одну группу компаний, при этом компания Wenger S.A. предоставила заявителю письмо-согласие, в котором не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1662527 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 08, 14, 18 классов МКТУ.

Заявитель также получил письмо-согласие для всех заявленных товаров 08, 14, 18 классов МКТУ от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] – компании Викторинкс Свисс Арми АГ. При этом в возражении отмечается, что правовая охрана принадлежащего компании Викторинкс Свисс Арми АГ товарного знака [2] прекратила действие 25.08.2023 в связи с отсутствием продления, в том числе с учетом льготного шестимесячного срока.

Кроме того, заявитель представил письмо-согласие для всех заявленных товаров 08, 14, 18 классов МКТУ от государственного органа Швейцарии - Министерства обороны, гражданской обороны и спорта, одного из министерств (департаментов) федерального правительства Швейцарии (Schweizerische Eidgenossenschaft v.d. Bundesamt für Rüstung armasuisse Eidgenössisches Département für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport), которое является правообладателем противопоставленных товарных знаков [13] – [15], отметив, что группа компаний, в которую входит заявитель, является официальным поставщиком товаров для швейцарской армии, в первую очередь, швейцарских армейских ножей.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1662527 в отношении всех заявленных товаров 08, 14, 18 классов МКТУ с указанием всех словесных элементов, кроме «WENGER», «VICTORINOX», в качестве неохраняемых.

Доводы возражения иллюстрируются следующими документами:

(1) Распечатка страниц сайта www.victorinox.com;

(2) Распечатка страниц сайта www.ru.wikipedia.org с информацией о компании Венгер С.А.;

(3) Письмо-согласие (оригинал) от компании Венгер С.А. с переводом на русский язык;

(4) Письмо-согласие (оригинал) от компании Викторинокс Свисс Арми АГ с переводом на русский язык;

(5) Сведения о противопоставленном знаке [2] по международной регистрации №607554;

(6) Распечатка страниц сайта www.ru.wikipedia.org с информацией о Министерстве обороны, гражданской обороны и спорта Швейцарии;

(7) Распечатка страниц сайта www.ru.wikipedia.org с информацией о компании Викторинокс;

(8) Документ (оригинал) о наименовании и адресе Федерального ведомства по обеспечению обороны армасвисс Министерства обороны, гражданской обороны и спорта.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (20.09.2021) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1662527 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития

Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для

которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований подпункта 1 пункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их

реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Товарный знак «**WENGER** A BRAND OF VICTORINOX MAKER OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE» по международной регистрации №1662527 с конвенционным приоритетом от 20.09.2021, предоставление правовой охраны которому на территории Российской Федерации испрашивается для индивидуализации товаров 08, 14, 18 классов МКТУ, является комбинированным, включает в свой состав изобразительные и словесные элементы, выполненные буквами латинского алфавита.

Словесная часть товарного знака включает расположенное в его верхней части слово «WENGER», не несущее смысловой нагрузки. В нижней части товарного знака расположено словосочетание «A BRAND OF VICTORINOX MAKER OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE», которое включает в свой состав лексические единицы английского языка и фантазийное слово «VICTORINOX», совпадающее с фирменным наименованием заявителя. Комбинация словесных элементов в составе товарного знака образует фразу со значением «Венгер – бренд компании Викторинокс, создателя оригинального швейцарского армейского ножа».

В свою очередь изобразительные элементы включают расположенный в четырехугольнике со скругленными краями крест, а также стилизованное изображение швейцарского ножа.

Анализ названных элементов показал, что фраза «WENGER - A BRAND OF VICTORINOX MAKER OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE» представляет собой не характеристику какого-либо конкретного товара из заявленного перечня 08, 14, 18 классов МКТУ, а воспринимается в качестве сведений о компании «Victorinox AG», которые носят информационный характер о ее деятельности. При этом все словесные элементы, за исключением фантазийных слов «WENGER»,

«VICTORINOX», не обладают различительной способностью и подлежат дискламации согласно требованиям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель не спорит.

Отсутствие описательного характера у фразы «WENGER - A BRAND OF VICTORINOX MAKER OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE» применительно к какой-либо продукции исключает вероятность введения потребителя в заблуждение относительно заявленных товаров 08, 14, 18 классов МКТУ.



Что касается изобразительного элемента «», то он обладает высокой степенью стилизации, которая достигается за счет комбинации входящих в его состав геометрических фигур различной формы, что не позволяет напрямую без рассуждений и домысливания воспринимать его в качестве конкретного вида товара 08, 14, 18 классов МКТУ. В силу изложенного не усматривается оснований для вывода о том, что спорный изобразительный элемент представляет собой характеристику такого товара как швейцарский нож, а для иных товаров заявленного перечня вызывает правдоподобные ложные представления о товаре. При этом во внимание принят довод возражения о наличии у компании Wenger S.A., входящей с заявителем в одну группу компаний, исключительного права на



товарный знак «» [5] по международной регистрации №1055398, который включает изобразительный элемент в виде швейцарского ножа, но при этом правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 34 классов МКТУ, не являющихся названным видом товара.

Тем самым оснований для вывода о несоответствии товарного знака по международной регистрации №1662527 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 кодекса не имеется.

Вместе с тем, отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1662527 для заявленных товаров 08, 14, 18 классов МКТУ основан на наличии сходных до

степени смешения товарных знаков [1] – [15], принадлежащих иным лицам, а именно, противопоставления [1] – [2] принадлежат компании Victorinox Swiss Army Watch AG, противопоставления [3] – [12] – компании Wenger S.A., а противопоставления [13] – [15] зарегистрированы на имя государственного органа Швейцарии - Министерства обороны, гражданской обороны и спорта, одного из министерств (департаментов) федерального правительства Швейцарии (Schweizerische Eidgenossenschaft v.d. Bundesamt für Rüstung armasuisse Eidgenössisches Département für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport). При этом во внимание принят официальный документ от упомянутого государственного органа Швейцарии, поясняющий разночтения в фирменном наименовании и адресе правообладателя товарных знаков [13] – [15], содержащийся в Международном бюро ВОИС, связанный с внесением изменений в регистрационные документы организации.

Вместе с тем при сопоставительном анализе знака по международной регистрации №1662527 и противопоставленных товарных знаков [1] - [15] коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке оспариваемого решения Роспатента от 03.05.2023. К таким обстоятельствам, во-первых, относится прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] по международной регистрации №607554, а, во-вторых, наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1], [3] - [15], не возражающих против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1662527 в отношении заявленных товаров 08, 14, 18 классов МКТУ.

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия

правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если: заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству; противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем; противопоставленный товарный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.



Следует констатировать, что сравниваемые обозначения «**WENGER**» [3], «**WENGER**» [4], и «**SWISS ARMY**» [1], «**WENGER**» [3], «**WENGER**» [4],

«» [5], «**SWISS + GEAR**» [6], «» [7], «» [8], «» [9], «**WENGER**» [10], «**WENGER SWISS ARMY**» [11], «**WENGER**» [12], «**SWISS ARMY**» [13], « **SWISS ARMY**» [14], « **SWISS ARMY**» [15] не тождественны,

противопоставленные товарные знаки не являются коллективными или общеизвестными. Коллегией также не располагает сведениями о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно производителя товаров 08, 14, 18 классов МКТУ при сопровождении спорным товарным знаком по международной регистрации №1662527.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.02.2024, отменить решение Роспатента от 03.05.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1662527 для заявленных товаров 08, 14, 18 классов МКТУ с указанием всех словесных элементов, за исключением «**WENGER**», «**VICTORINOX**», в качестве неохраямемых.