

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, рассмотрела возражение от 15.06.2012, поданное ЗАО «БИКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.03.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака «RUSSIAN VERSION РУССКАЯ ВЕРСИЯ» по заявке №2010724855, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010724855 с приоритетом от 30.07.2010 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «RUSSIAN VERSION РУССКАЯ ВЕРСИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Решение Роспатента от 29.03.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака «RUSSIAN VERSION РУССКАЯ ВЕРСИЯ» по заявке №2010724855 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «RUSSIAN VERSION РУССКАЯ ВЕРСИЯ» сходно до степени смешения с товарными знаками

«НАША ВЕРСИЯ» по свидетельству № 270140 (срок действия регистрации продлен до 01.04.2012) и «ВЕРСИЯ» по свидетельству №144308 (срок действия регистрации продлен до 17.05.2015), ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ.

В возражении от 15.06.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, на основании которого заявитель пришел к выводу, что противопоставленные товарные знаки «НАША ВЕРСИЯ» и «ВЕРСИЯ» не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением «RUSSIAN VERSION РУССКАЯ ВЕРСИЯ», в связи с отсутствием сходства по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства, предусмотренным Правилами для определения сходства обозначений.

В возражении также отмечено, что срок действия товарного знака «НАША ВЕРСИЯ» по свидетельству № 270140 истек, в силу чего этот товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения для всех товаров 33 класса МКТУ и части товаров 32 класса МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.03.2012 и зарегистрировать товарный знак «RUSSIAN VERSION РУССКАЯ ВЕРСИЯ» по заявке №2010724855 в отношении всех товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (30.07.2010) поступления заявки №2010724855 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение, включающее словосочетание «RUSSIAN VERSION РУССКАЯ ВЕРСИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак «НАША ВЕРСИЯ» по свидетельству №270140 представляет собой также словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Дата истечения срока действия регистрации 01.04.2012. Однако в соответствии со статьей 1491 Кодекса срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права. По ходатайству правообладателя ему может быть

предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления при условии оплаты пошлины.

На дату принятия к рассмотрению возражения и на дату его рассмотрения на заседании коллегии, которое состоялось 04.07.2012, шестимесячный льготный срок для продления действия исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №270140 еще не истек, в связи с чем данная регистрация должна учитываться при анализе заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак «ВЕРСИЯ» по свидетельству № 144308 является комбинированным и представляет собой этикетку, в которой доминирующее положение занимает словесный элемент «ВЕРСИЯ», поскольку он выделен визуально и играет основную роль в индивидуализации товара и его производителя. Словесный элемент «ВЕРСИЯ» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в контрастном белом цвете с контурной обводкой.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «НАША ВЕРСИЯ» обусловлено семантическим сходством, обусловленным совпадением элементов «ВЕРСИЯ», на которые падает логическое ударение, и подобием заложенных понятий и идей, поскольку для российского потребителя словосочетания «НАША ВЕРСИЯ» и «РУССКАЯ ВЕРСИЯ» вызывают сходные ассоциации.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком «ВЕРСИЯ» обусловлено фонетическим сходством сравниваемых обозначений за счет фонетического вхождения одного обозначения в другое, а также семантическим сходством, обусловленным совпадением элементов, на которые падает логическое ударение, и подобием заложенных понятий и идей.

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на различия в их визуальном восприятии. Однородность

товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, обусловленная их совпадением по роду, виду и назначению, очевидна и в возражении не оспаривается.

В целом противопоставленные товарные знаки вызывают сходные ассоциации с заявленным обозначением, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное следует указать, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010724855/50, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 15.06.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 29.03.2012.