

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.08.2016 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» «CROCUS INTERNATIONAL», Московская область, г. Красногорск (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101420, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1101420 с конвенционным приоритетом от 19.04.2011 произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 26.08.2011 на имя Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennost'yu "VEGAS", ul. Leytenanta Ryabtseva 110 224025 Brest (BY) (далее – правообладатель) в отношении товаров 20, 24 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ со сроком действия 20 лет.

На основании решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.05.2013 правовая охрана знаку по международной регистрации №1101420 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении всех товаров 20, 24 классов МКТУ и ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно: «services de vente en gros et au détail de meubles, matelas et autres produits des classes 20 et 24».

Знак по международной регистрации №1101420 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «vegas», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположены пять вертикально ориентированных прямоугольников.

В Роспатент 04.08.2016 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации ввиду того, знак по международной регистрации №1101420 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- знак по международной регистрации № 1101420 является сходным до степени смешения с серией товарных знаков «VEGAS» по свидетельствам

VEGAS

№389020 «

», №389021 «



», №390158



«», ранее зарегистрированных в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим, семантическим тождеством и визуальным сходством словесных элементов «vegas», которые в знаках занимают доминирующее положение;

- знак по международной регистрации №1101420, включающий словесный элемент «Vegas», может быть воспринят потребителями как еще один товарный знак серии товарных знаков лица подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101420 недействительным в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- услуги 35 класса, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101420, оказываются в отношении товаров 20 и 24 классов МКТУ, которые указаны в перечне международной регистрации, неоднородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101420 выступают частью реализации правомочий правообладателя по продаже произведенных им товаров через фирменную торговую сеть;

- правообладатель на протяжении многих лет является известным белорусским производителем товаров 20, 24 классов МКТУ и хорошо знаком потребителю, в связи с чем смешение знаков в гражданском обороте не возможно.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану знака по международной регистрации №1101420 на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.04.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1004197 правовая база для оценки охраноспособности 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 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1101420 представляет



собой комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «vegas», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым расположены пять вертикально ориентированных прямоугольников. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в следующем цветовом сочетании: vert clair, turquoise, bleu et noir (светло-зеленый, бирюзовый, синий и черный) в отношении товаров 20 и 24 классов МКТУ и ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ: «services de vente en gros et au détail de meubles, matelas et autres produits des classes 20 et 24 (услуги по оптовой и розничной торговле мебелью, матрацами и другими товарами, включенными в 20 и 24 классы)».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №389021 с приоритетом от 12.09.2008 представляет собой комбинированное обозначение



«» [1], включающее в себя словесный элемент «VEGAS», выполненный буквами латинского алфавита, при этом каждая буква расположена в отдельном круге. Круги выполнены с небольшим наложением друг на друга. Вся композиция обведена по контуру маленькими кружочками, имитирующими бусы. Знак зарегистрирован в белом, желтом, светло-зеленом, светло-коричневом, коричневом, темно-коричневом, оранжевом цветовом сочетании в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №390158 с приоритетом от 15.01.2009 представляет собой комбинированное обозначение



« [2], включающее в себя словесный элемент «VEGAS», выполненный буквами латинского алфавита с контурной обводкой. Внутри каждой буквы изображена цепочка из кружочков. Снизу словесный элемент охвачен симметричной изогнутой линией в виде стилизованной скобы, внутри которой расположено изображение трех пятиконечных звезд. Знак зарегистрирован в красном, белом, желтом, желто-зеленом и зеленом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №389020 с приоритетом от 21.08.2008 [3] представляет собой словесное обозначение «VEGAS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки [1 - 3] принадлежат одному лицу – ООО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» «CROCUS INTERNATIONAL», Московская область, г. Красногорск, и они ассоциируются между собой в силу того, что в них повторяется элемент «VEGAS».

Коллегия отмечает, что при оценке тождества и сходства сравниваемых знаков учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В знаке по международной регистрации №1101420, как и в противопоставленных знаках [1 - 3], таким элементом является словесный элемент «VEGAS», так как он занимает доминирующее положение в знаках, легче запоминается, чем изобразительные элементы, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. www.dic.academic.ru) слово «vegas» в переводе с английского на русский язык

имеет значение «широко распространенное разговорное название г. Лас-Вегаса [Las Vegas], шт. Невада».

Сопоставительный анализ показал, что оспариваемый знак по международной регистрации №1101420 содержит в своем составе словесный элемент «VEGAS», фонетически и семантически тождественный и графически сходный со словесным элементом «VEGAS» противопоставленных товарных знаков [1-3]. Указанное правообладателем не оспаривается.

Принимая во внимание изложенное, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые знаки сходны в целом.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101420 «services de vente en gros et au détail de meubles, matelas et autres produits des classes 20 et 24 (услуги по оптовой и розничной торговле мебелью, матрацами и другими товарами, включенными в 20 и 24 классы)», являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), включая услуги торговли, за исключением услуг в отношении товаров косметика и парфюмерия; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями (розничные и оптовые магазины), за исключением услуг в отношении товаров косметика и парфюмерия», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-3], поскольку обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, условия их оказания.

Довод правообладателя о том, что услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101420 предназначены для узкой области деятельности, а именно они связаны только с товарами, включенными в 20 и 24 классы, не опровергает вывод об однородности услуг, так как противопоставленные товарные знаки [1-3] зарегистрированы в отношении однородных услуг 35 класса

МКТУ, связанных с торговлей любыми товарами, кроме «косметики и парфюмерии». То есть правовая охрана противопоставленных товарные знаки [1-3] распространяется на услуги торговли всеми товарами, в том числе и товарами 20 и 24 классов МКТУ.

Таким образом, коллегией установлено, что знак по международной регистрации №1101420 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35 класса МКТУ – «services de vente en gros et au détail de meubles, matelas et autres produits des classes 20 et 24».

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.08.2016, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1101420 недействительным частично, а именно в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.