

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 27.08.2014, поданное ЗАО «ИКС 5 Недвижимость», г.Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012732939, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012732939 с приоритетом от 21.09.2012 на имя заявителя было заявлено комбинированное



обозначение , выполненное в виде квадрата, внутри которого на белом фоне расположен словесный элемент «VALDE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, зеленом, синем, красном цветовом сочетании в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 28.04.2014 было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком «VALDO» по международной регистрации №724781 с приоритетом от 22.10.1999, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- со знаком «WALDE» по международной регистрации №636193 с конвенционным приоритетом от 11.01.1995, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 27.08.2014 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем товарного знака «VALDE по свидетельству №314648 (дата приоритета 31.03.2005), зарегистрированного для товаров 30 класса МКТУ, в частности, «стабилизаторы для взбитых сливок, мороженое; напитки кофейно-молочные»;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными в целом;

- в перечнях противопоставленных знаков отсутствует товар «сыры», в отношении которого заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2012732939 и в отношении которого заявленное обозначение уже используется;

- заявитель скорректировал перечень товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, представив его в следующем виде «сыры».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.04.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012732939 в отношении уточненного перечня товаров.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (21.09.2012) поступления заявки №2012732939 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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 требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2012732939 представляет собой



комбинированное обозначение , выполненное в виде квадрата, внутри которого на белом фоне в виде неправильной округлой фигуры, расположен словесный элемент «VALDE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, зеленом, синем, красном цветовом сочетании в отношении уточненного перечня товаров 29 класса МКТУ «сыры».

Противопоставленный знак по международной регистрации №724781 – (1) представляет собой словесное обозначение «VALDO», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 30, 32, 35, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №636193 – (2) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «WALDE», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и расположенный слева от него изобразительный элемент в виде стилизованного изображения человека. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 05, 29, 30, 32 классов МКТУ.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В заявленном обозначении и в противопоставленном знаке (2) основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Таким образом, сравнительному анализу подлежат словесные элементы «VALDE» заявленного обозначения и «VALDO» – «WALDE» противопоставленных знаков (1,2).

Следует также отметить, что в заявленном обозначении, несмотря на оригинальную художественную проработку буквы «V», слово не утратило словесного характера, легко прочитывается и однозначно воспринимается как «VALDE».

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения «VALDE» и «VALDO» следует признать сходными в силу тождества звучания начальных частей [VAL-] и сходства звучания конечных частей [-DE] – [-DO], сравниваемые обозначения «VALDE» и «WALDE» – тождественны.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку слова «VALDO» и «WALDE» не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, слово «VALDE» с латинского языка переводится как сильно, очень, весьма, крайне (см. Яндекс-словари). При этом следует отметить, что в

настоящее время латинский язык в качестве живого разговорного языка выходит из употребления и может считаться «мертвым языком».

Исполнение словесных элементов рассматриваемого обозначения и противопоставленных знаков (1,2) буквами латинского алфавита усиливает их сходство. Оригинальное графическое исполнение словесного элемента в заявленном обозначении, которое не привело к утрате им словесного характера, и наличие в нем и в противопоставленном знаке (2) изобразительных элементов не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетически тождественных (VALDE – WALDE) или сходных (VALDE – VALDO) словесных элементов, несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 29 класса МКТУ с целью исключения однородных товаров, то анализ однородности рассматривается в отношении товаров: «сыры».

Правовая охрана противопоставленному знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ «viande, poissons, volaille et gibier; extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles / мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты, консервированные фрукты и овощи, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, джемы, компоты, яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые».

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении следующих товаров 29 класса МКТУ «noix préparées / орехи обработанные».

Сопоставляемые товары 29 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне рассматриваемой заявки и в перечне противопоставленного знака (1), однородны, поскольку относятся к одной и той же родовой группе товаров

«молочные продукты», имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Сопоставляемые товары 29 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне рассматриваемой заявки и в перечне противопоставленного знака (2), неоднородны, поскольку относятся к разным родовым группам товаров, имеют иное назначение, встречаются на разных витринах и секциях магазинов. Данное обстоятельство позволяет снять противопоставленный знак (2).

Что касается довода заявителя относительно того, что он является правообладателем товарного знака по свидетельству №314648, то следует отметить, что указанный товарный знак зарегистрирован для товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых правовая охрана по рассматриваемой заявке не испрашивается.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2012732939 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем не может быть зарегистрировано в отношении товаров 29 класса МКТУ – «сыры», указанных в скорректированном перечне.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.08.2014, оставить в силе решение Роспатента от 28.04.2014.