

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.10.2018, поданное компанией Virtuoso, Ltd., США (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.01.2018 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225900, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с приоритетом от 28.07.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1225900 на имя заявителя в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1225900 представляет собой словесное обозначение «VIRTUOSO», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 30.01.2018 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225900 только в отношении услуг 39 класса МКТУ, а в отношении услуг 43 класса МКТУ было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225900, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1225900 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «VIRTUOSO» по свидетельству №243178 с приоритетом от

14.08.2001 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ [1].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом и семантическом тождестве их словесных элементов «VIRTUOSO»/«VIRTUOSO».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- 28.09.2018 Суд по интеллектуальным правам вынес решение по делу № СИП-155/2018, в соответствии с которым была прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №243178 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ («обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания») вследствие его неиспользования;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №243178 в настоящий момент действует только в отношении части услуг 42 класса МКТУ («медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба»), которые не являются однородными услугам 43 класса МКТУ международной регистрации №1225900 («услуги агентств путешествий, а именно резервация и бронирование временного жилья, ресторанов и блюд»).

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об изменении решения Роспатента от 30.01.2018 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных услуг 39, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.07.2014) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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), 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 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.

Знак по международной регистрации №1225900 представляет собой словесное обозначение «VIRTUOSO», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным «VIRTUOSO», выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225900 в отношении услуг 43 класса МКТУ основано на наличии тождественного товарного знака [1].

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что решением Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2018 года по делу №СИП-155/2018 правовая охрана товарного знака по свидетельству №243178 досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» и 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания».

Оставшиеся услуги 42 класса МКТУ «медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба» противопоставленного товарного знака [1] не являются однородными с услугами 43 класса МКТУ «Travel agency services, namely making reservations and bookings for temporary lodging, restaurants, and meals» («услуги агентств путешествий, а именно резервация и бронирование временного жилья, ресторанов и блюд») заявленного обозначения, поскольку относятся к разному виду услуг (в противопоставленном товарном знаке [1] – это услуги в области медицины, научные и технические услуги, а в заявленном – услуги по временному пребыванию) и имеют различное назначение.

В связи с изложенным, противопоставленный товарный знак [1] не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225900 в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225900 в отношении услуг 43 класса МКТУ устранены в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 30.01.2018.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.10.2018, изменить решение Роспатента от 30.01.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225900 в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ.