

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 28.02.2014, поданное компанией «Schelchen GmbH», Germany (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.05.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1068936 в отношении товаров 10 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1068936 с конвенционным приоритетом от 02.07.2010, произведенной Международным Бюро ВОИС 30.12.2010 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1068936 представляет собой словесное обозначение «VIVA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 30.05.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1068936 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1068936 не соответствует требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 10 класса МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1068936 противопоставлен тождественный словесный товарный знак «VIVA», зарегистрированный ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ по свидетельству № 219472;

- сходство знака по международной регистрации № 1068936 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 219472 основано на семантическом, фонетическом, визуальном критериях сходства сравниваемых словесных знаков «VIVA» (в переводе с английского, итальянского, испанского языков означает: да здравствует, ура);

- противопоставление по товарному знаку по свидетельству № 111509 снимается в связи с получением письма-согласия от правообладателя;

- при установлении однородности товаров были приняты во внимание род (вид) товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, взаимодополняемость, либо взаимозаменяемость, условия их реализации, круг потребителей;

- степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные;

- все заявленные товары 10 класса МКТУ являются однородными товарам 10 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 219472.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 28.02.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

1. в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству № 219472 было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны в связи с его неиспользованием;

2. в результате переговоров с правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 219472 заявителем была достигнута договоренность о внесении изменений в перечень товаров, для которых он зарегистрирован;

3. перечень товаров противопоставленного товарного знака по свидетельству № 219472 сокращен до товаров 10 класса МКТУ «презервативы», которые не являются однородными товарам 10 класса МКТУ перечня международной регистрации № 1068936;

4. перечень товаров 10 класса МКТУ знака по международной регистрации № 1068936 включает следующие товары: «dessous de chaussure, semelles intérieures et empiècements orthopédiques, tous les produits précités étant destinés à être utilisés avec des chaussures; tous les produits précités étant compris dans cette classe» («ортопедические вставки, стельки и анатомические стельки, в каждом случае для обуви; все вышеуказанные товары, включенные в данный класс»);

4. с учетом ограничения перечня товаров противопоставленного товарного знака по свидетельству № 219472 сравниваемые товары имеют различное назначение и относятся к разным видам: «ортопедические и анатомические изделия»/«средства контрацепции»;

5. правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 219472 предоставил заявителю письмо-согласие по поводу предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1068936 в отношении всего перечня товаров 10 и 25 классов МКТУ;

6. препятствий для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1068936 для товаров 10 класса МКТУ не существует, принимая во внимание неоднородность сравниваемых товаров 10 класса МКТУ, а также предоставление письма-согласия от

правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 219472.

К возражению от 28.02.2014 были приложены публикации товарного знака по свидетельству № 219472, знака по международной регистрации № 1068936, а также оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству № 219472 (на 11 л.).

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1068936 в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 28.02.2014, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.07.2010) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1068936 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из

товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1068936 [1] представляет собой обозначение «VIVA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 10, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 219472 с приоритетом от 02.03.2001 представляет собой словесное обозначение «VIVA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена в отношении товаров 10, услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вывод о сходстве знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] правомерен, за счет тождества сравниваемых обозначений по фонетическому, семантическому, визуальному критериям сходства словесных обозначений. Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, что заявителем не оспаривается.

В отношении однородности сравниваемых товаров коллегия отмечает следующее. Часть товаров 10 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], относящихся к ортопедии, и все товары 10 класса МКТУ знака [1] соотносятся как род (вид), имеют общий сегмент рынка, круг потребителей и назначение.

Принимая во внимание тождество сравниваемых знаков [1] и [2] и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 30.05.2013.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 28.02.2014.

К указанным обстоятельствам относится ограничение перечня товаров 10 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2]. Так, перечень товаров 10 класса МКТУ товарного знака [2] ограничен товарами «презервативы», которые не являются однородными заявленным товарам 10 класса МКТУ знака [1], имеющим ортопедическую направленность, по своему назначению, роду (виду), кругу потребителей. Кроме того, правообладатель противопоставленного товарного знака [2] представил безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] в отношении всех заявленных товаров 10, 25 классов МКТУ. Сокращение перечня товаров 10 класса МКТУ противопоставленного знака [2] позволяет коллегии палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] не будут смешиваться в гражданском обороте. Указанные обстоятельства устраняют причину для

отказа в предоставлении правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Следовательно, основания для вывода о несоответствии знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.02.2014, отменить решение Роспатента от 30.05.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1068936 в отношении всех товаров 10, 25 классов МКТУ.