

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 18.04.2011, поданное ООО «Радомир», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.12.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010701265, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010701265 с датой подачи 21.01.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ЗАО Производственная компания «Радомир-Пласт-Форм» в отношении товаров 06, 11, 19, 27 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В результате внесения 02.02.2011 изменений в материалы заявки в связи с передачей права наименование заявителя изменилось на ООО «Радомир».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в верхней части которого расположен изобразительный элемент, выполненный в виде взлетающих над волнами двух лебедей – черного и белого. Под изобразительным элементом расположены в две строки словесные элементы «VANNESA ВАННЕСА», разделенные горизонтальной чертой, выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов черного и белого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 27.12.2010 о

государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 06, 19, 27 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 11 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «VANESSA» по международной регистрации №680272, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.04.2011 заявитель указал, что, в связи с досрочным прекращением правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации № 680272 по причине его неиспользования, заявленное обозначение может быть зарегистрировано для заявленных товаров 11 класса МКТУ, поскольку иных препятствий для регистрации не имеется.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.12.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (21.01.2010) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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 пунктом 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 (14.4.2.4) 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 пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, в верхней части которого расположен изобразительный элемент, выполненный в виде взлетающих над волнами двух лебедей – черного и белого. Под изобразительным элементом расположены в две строки словесные элементы «VANNESA BАННЕСА», разделенные горизонтальной чертой, выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов черного и белого цветов.

Противопоставленный знак «VАНЕССА» по международной регистрации №680272 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным

шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком определено на основании фонетического сходства их словесных элементов «VANNESA» и «VANESEA», а однородность товаров - в силу принадлежности их к одной родовой группе, одинаковому назначению товаров, условиям их реализации и кругом потребителей.

Решением Роспатента от 16.04.2011 правовая охрана на территории Российской Федерации знака «VANESEA» по международной регистрации №680272 досрочно полностью прекращена в связи с неиспользованием, в силу чего на дату (18.04.2011) поступления и принятия возражения к рассмотрению он более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ.

В силу указанного коллегия не видит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010701265 в отношении товаров 11 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 18.04.2011, изменить решение Роспатента от 27.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010701265.