

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 22.07.2010, поданное ООО "МЕДИНА", Россия, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008732843/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008732843/50 с приоритетом от 15.10.2008 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенном в заявке, товарный знак включает словесный элемент «VEERON», расположенный в квадрате бордового цвета и выполненный характерным шрифтом белого цвета. При этом буква «О» является продолжением буквы «R» и выполнена в виде закручивающейся спирали справа налево.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, бордовом цветовом сочетании и в отношении товаров 20, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.05.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008732843/50 только в отношении товаров 24 услуг 35 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 20, 25 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- с товарным знаком «VIRON», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 20 класса МКТУ (свидетельство №312069, приоритет от 28.06.2005);

- со знаком «VEYRON», правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ (международная регистрация №778715, конвенционный приоритет от 25.09.2001).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.07.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения;

- сравниваемые обозначения не сходны фонетически и визуально (общее зрительное впечатление различно);

- кроме того, правовая охрана противопоставленного товарного знака «VIRON» по свидетельствам №312069 в отношении товаров 20 класса МКТУ досрочно прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам;

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.05.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008732843/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 14.01.2011, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно заявленное обозначение сходно до степени

смешения со знаком по международной регистрации №778715 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, связанных с товарами 25 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.01.2011, заявитель был ознакомлен с новыми мотивами для отказа, выдвинутыми Палатой по патентным спорам, после чего представил ходатайство об ограничении перечня услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака.

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

С учетом даты (15.10.2008) поступления заявки №2008732843/50 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 Минюстом России 25.03.2003 № 4322, (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в решении Роспатента указаны товарный знак по свидетельству №312069 и знак по международной регистрации №778715.

Заявленное обозначение по заявке №2008732843/50 является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде квадрата бордового цвета, в центре которого расположен словесный элемент «VEERON», выполненный буквами латинского алфавита. При этом буква «О» является продолжением буквы «R» и выполнена в виде закручивающейся спирали справа налево.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №312069 – [1] представляет собой словесное обозначение «VIRON», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 08, 20, 21, 26, 34 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №778715 – [2] представляет собой словесное обозначение «VEYRON», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 03, 09, 12, 14, 16, 18, 25, 28 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений VEERON – VIRON – VEYRON показал их сходство, обусловленное одинаковым составом согласных и близким составом гласных, сходством звучания начальных частей [VEE] – [VI] – [VEY] и тождеством конечных частей [RON]. При этом следует отметить, что удвоение букв EE при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [E] или [И] (например: геебок – рибок).

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее. Несмотря на то, что словесный элемент «VIRON» противопоставленного знака [1] с французского языка переводится как небольшая прогулка (см. Яндекс-словари), а слова «VEERON» заявленного обозначения и «VEYRON» противопоставленного знака [2] не имеют перевода, данные слова выполнены буквами латинского алфавита и сходны по звучанию, в связи с чем средним российским потребителем, имеющим средние познания в грамматике французского языка, восприятие данных слов в первую очередь будет определяться их фонетикой.

Исполнение словесных элементов знаков буквами латинского алфавита усиливает их сходство. Наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении (изображение прямоугольника) и оригинального графического исполнение букв «R» и «O», которое не привело к утрате словесного характера, не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетически сходных словесных элементов, несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства, который является доминирующим.

Принимая во внимание изложенное, коллегия приходит к выводу об ассоциировании обозначений в целом в силу сходства «сильных» словесных элементов, несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, с целью исключения однородных услуг, то анализ однородности рассматривается в отношении товаров 20, 25 классов МКТУ.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 20, 25 классов МКТУ однородны, поскольку соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] в отношении однородных товаров 20, 25 классов МКТУ правомерным.

Вместе с тем, коллегией установлено, что на дату 10.12.2010 принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №312069 была прекращена в отношении товаров 20 класса МКТУ на основании решения Палаты по патентным спорам от 04.06.2010.

Данное обстоятельство устраняет препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2008705435/50 для заявленных товаров 20 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2007710498/50 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 22.07.2010, изменить решение Роспатента от 27.05.2010 и зарегистрировать обозначение по заявке №2008732843/50 в качестве товарного знака.