

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 21.10.2010, поданное ООО «Бионика», (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №390158, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009700449/50 с приоритетом от 15.01.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, (далее – Госреестр) 29.09.2009 за №390158 в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО «ГАНА-2001». Срок действия регистрации до 15.01.2019.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 18.01.2010 за №РД0059242, в отношении всех услуг правообладатель передал исключительное право на вышеуказанный товарный знак ЗАО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" "CROCUS INTERNATIONAL", Россия, (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «VEGAS», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Каждая буква слова выполнена с контурной обводкой и продублирована внутри цепочкой из кружочков. Снизу словесный элемент охвачен симметричной изогнутой линией в виде стилизованной скобы, внутри которой расположено изображение трех пятиконечных звезд.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.10.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №390158, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на дату подачи заявки №2009700449/50 (оспариваемый товарный знак), заявителем по которой являлось ООО «ГАНА-2001», действовала правовая охрана товарного знака «VEGAS» по свидетельству №288526 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- принимая во внимание требования абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ООО «ГАНА-2001» обратилось к правообладателю товарного знака №288526, которым на тот момент являлось ООО «Витта», за согласием на регистрацию товарного знака по заявке №2009700449/50;

- письмо-согласие было предоставлено с условием, что правообладатель товарного знака №288526 ООО «Витта» не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2009700449/50 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке, за исключением услуг по торговле косметикой и парфюмерией;

- товарный знак по заявке №2009700449/50 был зарегистрирован, при этом никакого исключения в объеме правовой охраны, обусловленной письмом-согласием, не было сделано;

- в настоящее время правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №288526 является ЗАО "КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ" "CROCUS INTERNATIONAL", правообладателем «старшего» товарного знака – ООО «Бионика», от которого и подано вышеуказанное возражение.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлена копия соглашения от 22.07.2009 между ООО «Витта» и ООО «ГАНА-2001» и приложение №1 к нему – [1].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака недействительной частично, «указав в регистрации товарного знака №389021 на исключение из имеющихся услуг 35 класса МКТУ – «за исключением услуг по торговле косметикой и парфюмерией».

На заседании коллегии, состоявшемся 20.12.2010, лицо, подавшее возражение, представило дополнение к возражению, доводы которого касаются пояснений к письму-согласию, а правообладатель устно выразил согласие на ограничение только одной позиции перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно «продвижение товаров (для третьих лиц), включая услуги торговли».

Изучив материалы дела и заслушав участвующих, Палата по патентным спорам считает возможным в части удовлетворить возражение от 21.10.2010.

С учетом даты (15.01.2009) поступления заявки №2009700449/50 правовая база для оценки охраноспособности спорного 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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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 товарным знаком, указанным в данном пункте, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009700449/50 является комбинированным включает словесный элемент «VEGAS», выполненный буквами латинского алфавита с контурной обводкой. Внутри каждой буквы изображена цепочка из кружочков. Снизу словесный элемент охвачен симметричной изогнутой линией в виде стилизованной скобы, внутри которой расположено изображение трех пятиконечных звезд.

Знак охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ и в следующем цветовом сочетании: красный, белый, желтый, желто-зеленый, зеленый.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №288526 представляет собой комбинированное обозначение. Словесная часть состоит из слов «VEGAS» и «COSMETICS» (неохраняемый элемент знака), выполненных буквами латинского

алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 05 и услуг 35, 44 классов МКТУ в следующем цветовом сочетании: черный, белый, сиреневый, серый, розовый.

Сопоставительный анализ показал, что оспариваемый знак содержит в своем составе словесный элемент «VEGAS», фонетически и семантически тождественный и графически сходный со словесным элементом «VEGAS» противопоставленного знака. Поскольку данное слово несет в каждом из знаков основную индивидуализирующую нагрузку, они являются сходными до степени смешения в целом. Указанное правообладателем не оспаривается.

Принимая во внимание изложенное, коллегия приходит к выводу об ассоциировании обозначений в целом в силу тождества «сильных» словесных элементов.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги являются однородными, поскольку они либо идентичные, либо соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных услуг.

Следует отметить, что в данной ситуации регистрация товарного знака допускается только с согласия владельца «старшего» товарного знака.

Исследовав материалы заявки №2009700449/50, коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что основанием для принятия решения о регистрации товарного знака по указанной заявке явилась представленная от ООО «Витта» заверенная копия письма-согласия – [2]. Согласно данного письма-согласия правообладатель товарного знака №288526 «не возражает против регистрации и использования в Российской Федерации товарного знака по заявке №2009700449/50, поданной на имя ООО «Гана – 2001», в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке, за исключением услуг по торговле косметикой и парфюмерией». Однако правовая охрана товарному знаку по свидетельству

№390158 предоставлена в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ без ограничения, обозначенного в указанном письме-согласии.

Такая позиция услуг как «услуги по торговле косметикой и парфюмерией» отсутствует в перечне спорного товарного знака. Вместе с тем очевидным представляется волеизъявление владельца «старшего» товарного знака на ограничение объема прав, определенного товарным знаком по свидетельству №390158, путем исключения из перечня услуг, относящихся к торговле определенными товарами.

В этой связи коллегией было выявлено, что перечень услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака содержит такие позиции как:

«выписка счетов, демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц), включая услуги торговли; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями (розничные и оптовые магазины); управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)»,

которые представляют собой услуги, относящиеся к торговле (торговля – вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей-продажей товаров и оказанием услуг покупателям, см. <http://www.glossary.ru/>).

Поскольку данные услуги связаны с куплей-продажей товаров, то они оказываются, в том числе, и в отношении товаров «косметика, парфюмерия».

Таким образом, объем правовой охраны спорного товарного знака по перечню услуг 35 класса МКТУ превышает объем правовой охраны, вытекающий из смысла проанализированного выше письма-согласия.

Принимая во внимание изложенное, коллегия приходит к выводу, что регистрация товарного знака по свидетельству №390158 в отношении указанных выше услуг произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленного Пояснения к письму-согласию, то следует отметить, что оно существенным образом расширяет толкование понятия «торговля», содержащегося в письме-согласии, в связи с чем оно не может быть учтено.

Относительно довода правообладателя, изложенного в особом мнении от 22.12.2010, по поводу того, что резолютивная часть решения оглашена не в полном объеме, следует отметить, что согласно положениям пункта 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение об его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства. На основании данного пункта резолютивная часть решения, оглашаемого коллегией Палаты по патентным спорам, излагается коротко. Полный перечень товаров и услуг, в отношении которых правовая охрана сохранена, приводится непосредственно в заключении коллегии Палаты по патентным спорам, представляющем собой мотивировочную часть решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 21.10.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №390158 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «выписка счетов, демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров (для третьих лиц), включая услуги торговли; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями (розничные и оптовые магазины); управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».