

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 06.11.2008 на решение Роспатента от 15.05.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006708439/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ВИВА Фишинг», при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2006708439/50 с приоритетом от 05.04.2006 является Общество с ограниченной ответственностью «Вива Фишинг», 117570, Москва, ул. Чертановская, 45А (далее – заявитель).

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словосочетания «Viva VIVA FISHING TACKLE» (Вива ВИВА ФИШИНГ ТЭКЛ), выполненного стандартным шрифтом в латинице. Слово «Viva» выполнено синим цветом и расположено под альбатросом, над буквой «а» находится точка синего цвета. Слова «VIVA FISHING TACKLE» выполнены в белом цвете и расположены по кругу в поле светло-зеленого цвета, обведенного линией темно-зеленого цвета, и полосой серого цвета, имеющей светлые и темные оттенки. Изобразительная часть заявленного обозначения выполнена в виде круга белого цвета, в середине которого расположено стилизованное изображение альбатроса синего цвета. Вышеописанный круг расположен в квадрате, закрашенном черным, синим, голубым, темно-зеленым, светло-зеленым, светло-серым и темно-серым цветами.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 28 классов МКТУ, вершки рыболовные; манки для охоты; приманки для охоты или рыбной ловли; принадлежности рыболовные, ружья гарпунные спортивные.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 15.05.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака в виду несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи

1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесным элементом «VIVA» комбинированного товарного знака по свидетельству № 111509 с приоритетом от 26.11.1991, зарегистрированного на имя ВИВА Фернзеен ГлебХ, ФРГ, Д-50500, Кельн, им. Медиапарк, 7, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ [1];

- со словесным товарным знаком «VIVA2», комбинированного товарного знака по международной регистрации № 678760 с приоритетом от 02.05.1997, владельцем которого является MTV Networks Germany GmbH, Im Mediapark 6, 50670, Köln, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ [2].

В заключении экспертизы отмечено, что изобразительный элемент заявленного обозначения сходен до степени смешения с изобразительным товарным знаком по свидетельству №215144 с приоритетом от 28.12.2000, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Реквизит-М», 109088, Москва, Волгоградский проспект, 32, корп. 31, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ [3].

Кроме того, в заключении экспертизы указывается, что на основании сведений сети Интернет, установлено, что заявленное обозначение является тождественным обозначению, используемому китайской компанией Shantou VIVA Fishing Tackle Industry Co.Ltd для маркировки однородных товаров, а поскольку заявителем является ООО «ВИВА Фишинг», и поэтому заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара. Словесный элемент Fishing Tackle переводиться с английского языка как «рыболовные снасти» и поэтому указывает на вид товара и является неохраняемым на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.11.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 15.05.2008. Возражение содержит следующие доводы:

- правовая охрана товарного знака [1] прекращена досрочно решением Роспатента от 19.05.2008 по причине неиспользования, следовательно, товарный знак более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявителем были получены письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от правообладателей товарных знаков [2, 3], следовательно, регистрация товарного знака допускается;

- в заявленном обозначении все словесные элементы являются охраняемыми элементами, поскольку на них не распространяются положения пункта 1 статьи 6 Закона ввиду того, что словосочетание «Viva VIVA FISHING TACKLE» или «VIVA FISHING TACKLE Viva» должно рассматриваться в целом, так как элементы, включенные в обозначение не только композиционно, но и семантически связаны друг с другом, как было указано выше в переводе на русский язык означает – «Да здравствуют рыболовные снасти» или «Да здравствуют рыболовные снасти Ура»;

- заявитель является официальным дистрибьютором китайской компании Shantou VIVA Fishing Tackle Industry Co.Ltd и занимается продвижением ее продукции (рыболовные снасти) на российский рынок.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия международной регистрации № 678760 с переводом на русский язык на 2 л. в 1 экз. [1];

- два письма-согласия от МТВ Нетверк Германии ГмбХ и ВИВА Мьюзик Фернзеен ГмбХ и Ко.КГ на 2 л. [2];

- копия контракта с компанией Shantou VIVA Fishing Tackle Industry Co.Ltd о том, что компания «VIVA Fishing Tackle Russia» - ООО «ВИВА Фишинг» является официальным дистрибьютором продукции (рыболовные принадлежности) с переводом на русский язык на 9 л. [3];

- письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации, полученное от компании VIVA Fishing Tackle Industry., Ltd, которое в настоящее время находится не в Шанту, а Джухай Сити, провинции Гуагдонг, Китай на 1 л. [4];

- письмо от VIVA Fishing Tackle Industry., Ltd, об изменении адреса с переводом на русский язык на 2 л. [5];
- сведения из сети Интернет о товарах для рыбной ловли на 9 л. [6];
- сведения из сети Интернет с сайта заявителя на 8 л. [7];
- копии дипломов Международных выставок Охота и рыболовства на Руси за 2006-2008 года на 6 л. [8];
- копии договора № 9 от 03.03.2006 и товарной накладной от 03.03.2006 на 4 л. [9];
- копии договора № 2 от 28.07.2008 и товарной накладной от 28.07.2008 на 4 л. [10].

На основании изложенного заявитель просит Палату по патентным спорам отменить решение Роспатента от 15.05.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 28 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (05.04.2006) заявки № 2006708439/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том

числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Такие элементы могут быть включены в товарный знак на основании абзаца седьмого пункта 1 статьи 6 Закона как неохраняемые элементы, если они не занимают в товарном знаке доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация такого обозначения в качестве товарного знака допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 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.

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

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является комбинированным. В центре обозначения на фоне белого круга расположены, выполненные синим цветом изобразительные элементы в виде стилизованного изображения летящей птицы и круга, а также словесный элемент «VIVA», выполненный в латинице стандартным шрифтом, первая буква которого является заглавной, остальные строчными. Внешнюю сторону описывают три кольца светло-зеленого, зеленого и серого с белыми бликами цветов. По дуге светло-зеленого кольца размещены выполненные в латинице белым цветом стандартным шрифтом заглавными буквами словесные элементы «VIVA FISHING TACKLE». Словесное обозначение «FISHING TACKLE», благодаря лексическому значению составляющих его элементов, носит описательный характер, т.к. способно вызвать у потребителей прямые ассоциации с товарами 28 класса МКТУ заявленного перечня и их главными признаками - видом и назначением (приспособления для ловли рыбы или охоты), и может быть включено в состав зарегистрированного товарного знака в качестве неохраняемого элемента (абзац шестой пункта 1 статьи 6 Закона).

Таким образом, вывод экспертизы о том, что словесный элемент «FISHING TACKLE» заявленного обозначения подпадает под действие пункта 1 статьи 6 Закона, является правомерным.

Сведения, приведенные в возражении, относительно того, что рыболовная продукция, маркированная обозначением «VIVA FISHING TACKLE» вводится в хозяйственный оборот официальным дистрибьютором компании Shantou VIVA Fishing Tackle Industry Co.Ltd согласно соглашению об эксклюзивной дистрибуции [1,2,3] для маркировки продукции (рыболовных принадлежностей) свидетельствуют об отсутствии оснований для вывода о том, что заявленное обозначение способно

вести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг. Отсутствие таких оснований подтверждает сама компания в письме-согласии [4].

Таким образом, доводы экспертизы о том, что заявленное обозначение содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя, и, соответственно, противоречит требованиям пункта 2 статьи 6 Закона и подпункта (2.1) пункта 2.3 Правил, не учитываются.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1], [3] и знака по международной регистрации [3] показал следующее. В состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] и [2] входит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «VIVA» и это позволяет признать сравниваемые знаки сходными. Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] обусловлено наличием в их составе сходного изобразительного элемента, выполненного в виде силуэта летящей птицы, что свидетельствует об их сходстве. Учитывая, что заявленное обозначение и знаки [1-3] предназначены для маркировки однородных товаров 28 класса МКТУ, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ, что и было правомерно указано в решении Роспатента.

Вместе с тем, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака со словесными элементами «VIVA» [1] прекращена 19.05.2008 в связи с неиспользованием (пункт 1 статьи 1486 Кодекса). В соответствии с изложенным противопоставленный экспертизой товарный знак [1] не учитывается при анализе заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона (пункт 14.4.2.1 Правил).

Кроме того, заявителем представлено письменное согласие [2] правообладателей противопоставленных товарных знаков [2], [3].

Поскольку при наличии письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2006708439/50 в отношении товаров 28 класса МКТУ регистрация товарного знака допускается, это является основанием для отмены решения экспертизы.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.11.2008, отменить решение экспертизы от 15.05.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) серый, белый, зеленый, синий, голубой, черный.

(526) Неохраняемые элементы: FISHING TACKLE

(511)

28 Верши рыболовные, манки для охоты, приманки для охоты и
рыбной ловли, принадлежности рыболовные, ружья гарпунные
спортивные.

Приложение: Сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного
знака на 1 л. в 1 экз.