

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 18.11.2013, поданное компанией GLOBAL DI FARDELLI OTTORINO E C. S.R.L, Италия, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.08.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1106025, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1106025 с конвенционным приоритетом от 09.06.2011, зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 29.11.2011 на имя GLOBAL DI FARDELLI OTTORINO E C. S.R.L в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1106025 представляет собой словесное обозначение «VOX», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 20.08.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1106025 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1093751 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1106025 сходен до степени смешения с комбинированным знаком «VOX»

(международная регистрация №1058673 с приоритетом от 04.12.2011) правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ на имя Meble Vox Sp. z o.o. S.K.A., ul. Gnieźnienska 26/28, Janikowo PL-62-006 Kobylnica, Poland.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.11.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, сравниваемые обозначения визуально не сходны, за счет различного шрифтового исполнения словесных элементов. Также сравниваемые обозначения отличны по цветовому сочетанию;

- заявитель отмечает, что у российского потребителя не может возникнуть представление о принадлежности заявленных товаров и товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, одному производителю, поскольку основной сферой деятельности компании Meble Vox Sp. z o.o. S.K.A. является производство мебели, а компании GLOBAL DI FARDELLI OTTORINO E C. S.R.L. – производство нагревательных приборов;

- заявитель подготовил документы для подачи искового заявления в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №1058673 на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 20.08.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1106025 в отношении всех товаров 11 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.01.2014, заявитель представил копию искового заявления от 15.01.2014.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (09.06.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1106025 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 требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1106025 представляет собой словесное обозначение «VOX», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1106025 испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1058673 является комбинированным обозначением и представляет собой два наложенных друг на друга прямоугольника черного и красного цветов. В правой части красного прямоугольника расположен словесный элемент «VOX», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в черном, красном, белом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в том числе, отношении товаров 11 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1106025 в рамках соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В знаке по международной регистрации №1058673, как и в знаке по международной регистрации №1106025, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

При сравнительном анализе знака по международной регистрации №1106025 с противопоставленным знаком по международной регистрации №1058673 установлено, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «VOX».

Изложенное свидетельствует о сходстве знаков в целом на основании сходства по фонетическому, семантическому критериям сходства их словесных элементов.

Кроме того, необходимо отметить, что выполнение в сравниваемых обозначениях словесных элементов буквами латинского алфавита сближает знаки с точки зрения их визуального восприятия. Имеющиеся визуальные отличия, в частности наличие в противопоставленном знаке по международной регистрации №1058673 изобразительного элемента (два прямоугольника), а также отсутствие изобразительных элементов в заявленном обозначении носят несущественный характер, поскольку на запоминание обозначений потребителями в рассматриваемом случае в первую очередь влияют словесные элементы. Графика носит вспомогательное значение.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 11 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1106025, однородны товарам 11 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1058673, поскольку относятся к одной родовой группе (нагревательные приборы), имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей.

Довод заявителя о том, что владелец противопоставленного знака по международной регистрации №1058673 использует его только в отношении товаров 20 класса МКТУ (мебель), не опровергает выводов о сходстве знаков и однородности товаров, приведенных в перечнях.

Что касается представленной копии искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны международной регистрации №1058673 на территории Российской Федерации, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данное исковое заявление было подано в Суд по интеллектуальным правам в день рассмотрения возражения, а именно 15.01.2014. Правовая охрана знака по международной регистрации №1058673 на дату принятия возражения к рассмотрению и до настоящего времени действует. Таким образом, основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1106025 не преодолены.

В связи с этим у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации №1106025 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.11.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 20.08.2013.