

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 09.04.2014, поданное по поручению компании Верту Корпорейшн Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012702471, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «VERTU» по заявке №2012702471 с приоритетом от 02.02.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.10.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «VIRTU» (свидетельство №258151 с приоритетом от 10.12.2002, срок действия регистрации продлен до 10.12.2022), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ФИРМА «ВИРТУ», 109072, Москва, Берсенеvская наб., 18-20-22, стр. 3.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 09.04.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «VERTU» и противопоставленный товарный знак «VIRTU» не являются сходными до степени смешения, поскольку произносятся по-разному (заявленное обозначение «VERTU» произносится либо как [верту] с ударением на первый слог с учетом транслитерации слова российским потребителем, либо как [вертю] с удалением на последний слог, принимая во внимание французское происхождение слова, а противопоставленный товарный знак произносится как [вётю]), имеют разное смысловое значение («VERTU» в переводе с французского языка означает «добродетель, добропорядочность, целомудрие, доблесть, мужество, свойство, сила, эффективность», а слово «VIRTU» является словом англо-итальянского происхождения и имеет значения: «предметы искусства, раритеты, древности, любовь к искусству, отличительные свойства предмета или человека»), производят разное зрительное впечатление за счет оригинальной графики противопоставленного товарного знака;

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют разную сферу деятельности;

- британская компания Верту Корпорейшн Лимитед была создана в 1998 году как филиал компании Nokia для производства мобильных телефонов высшего класса, относящихся к предметам роскоши;

- перечень спорных услуг 35, 42 классов МКТУ по заявке 2012702471 включает специализированные позиции и полностью соответствует основным направлениям деятельности компании заявителя;

- в свою очередь правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляет деятельность в области рекламы, а именно, согласно сайту компании www.virtu.ru занимается дизайном, разработкой, производством и установкой различных приспособлений для оформления витрин и внутренних помещений магазинов;

- в силу отличающихся сфер деятельности компаний заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака отсутствует вероятность смешения сравниваемых обозначений «VERTU» и «VIRTU» в гражданском обороте;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

В связи с изложенным заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012702471 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлены:

- Словарные материалы;
- Материалы Википедии об истории и деятельности компаний Nokia и Vertu;
- Распечатки с сайтов ВОИС и ФИПС сведений о принадлежащих компаниям Nokia и Vertu товарных знаков;
- Распечатки с сайта www.virtu.ru сведений, касающихся ООО «Фирма «Вирту»;
- Письмо-согласие;
- Выписка из ЕГРЮЛ сведений, касающихся ООО «Фирма «Вирту».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.02.2012) поступления заявки №2012702471 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение **VERTU** по заявке №2012702471 является словесным и представляет собой слово «VERTU», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак **VIRTU** по свидетельству №258151 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «VIRTU», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения **VERTU** и **VIRTU** противопоставленного товарного знака **VIRTU** показал следующее.

Сопоставляемые обозначения «VERTU» ([верту]) и «VIRTU» ([вирту]) характеризуются близостью состава гласных и тождеством состава согласных, имеют одинаковое количество слогов. Все изложенное обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание довод возражения о французском происхождении заявленного обозначения «VERTU» и англо-итальянском происхождении противопоставленного товарного знака «VIRTU». Обращение к словарно-справочным материалам (см. <http://slovari.yandex.ru>) показало, что слова «VERTU» и «VIRTU» имеют одинаковое смысловое значение в переводе с французского и итальянского языков и означают «добродетель». Совпадение значения слов в разных языках свидетельствует о подобии заложенных в сравниваемые обозначения понятий и идей. В этой связи при наличии у потребителя товаров (услуг), маркированных сравниваемыми обозначениями «VERTU» и «VIRTU», познаний в области иностранных языков, может возникнуть представление о сходстве этих обозначений в семантическом отношении.

Кроме того, следует отметить, что сходство сравниваемых обозначений усиливается благодаря тому, что они выполнены буквами одинакового алфавита - латинского.

Анализ услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых обозначений показал, что они соотносятся друг с другом как род/вид, что обуславливает их однородность.

Принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 29.10.2013 относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №258151.

Вместе с тем при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №258151, согласно которому ООО «ФИРМА «ВИРТУ» не возражает против государственной регистрации товарного знака «VERTU» в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Поскольку при наличии подобных письменных согласий правообладателей противопоставленных товарных знаков регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для изменения решения Роспатента от 29.10.2013 и государственной регистрации товарного знака «VERTU» по заявке №2012702471 в отношении заявленных, в том числе услуг 35, 42 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 09.04.2014, изменить решение Роспатента от 29.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012702471.