

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 15.08.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.11.2012 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011705676/50, поданное Винес Фэшн, Инк., США (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011705676/50 с приоритетом от 01.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «VENUS», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 27.11.2012 о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ. Однако в отношении заявленных товаров 18 и 25 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 18 и 25 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «VENUS» по международной регистрации №545735 с приоритетом от 06.03.1990 в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- Арбитражный суд города Москвы своим решением от 12.04.2013 досрочно прекратил правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной

регистрации №545735 в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ вследствие его неиспользования. Указанное решение вступило в законную силу 13.05.2013.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 27.11.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (01.03.2011) приоритета заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 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 пунктом 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 пунктом 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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «VENUS», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак представляет собой словесное обозначение «VENUS», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «VENUS»/«VENUS» («VENUS» в переводе с английского языка и немецкого языка означает Венера).

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №545735 являются сходными.

Анализ товаров 18 и 25 классов МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал их тождество (изделия из натуральной и искусственной кожи; одежда, головные уборы).

Однородность товаров 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 25 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг.

Данный вывод заявителем не оспаривался.

Однако при рассмотрении поступившего возражения палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке оспариваемого решения по заявке №2011705676.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что решением Арбитражного суда города. Москвы от 12 апреля 2013 г. по делу № А40-159383/12, о вступившим в законную силу, досрочно полностью прекращена правовая охрана знака «VENUS» по международной регистрации №545735 на территории Российской Федерации.

В связи с вышеизложенным знак «VENUS» по международной регистрации №545735 не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2011705676 в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 15.08.2013, изменить решение Роспатента от 27.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011705676.