

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 17.09.2012, поданное компанией «АрЭмСи ов Иллинойс, Инк., корпорация штата Иллинойс», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010740300, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010740300 с приоритетом от 14.12.2010 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «IVIEW», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 15.06.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ со знаками «VIEW» по международным регистрациям №№ 897928, 897963 и 897966, правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющими более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.09.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.06.2012. Доводы возражения сводятся к тому, что правообладателем противопоставленных знаков «VIEW» по международным регистрациям №№ 897928, 897963 и 897966 (G+J Holding GmbH, Австрия) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке услуг 41 класса МКТУ (им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 14.09.2012).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг 41 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.10.2012, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 14.09.2012 [1].

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

С учетом даты подачи заявки (14.12.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только 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 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «IVIEW», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 14.12.2010 испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 897928 (с приоритетом от 16.05.2006) представляет собой словесное обозначения «VIEW», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям № 897963 (с конвенционным приоритетом от 16.11.2005) и № 897966 (с конвенционным

приоритетом от 19.11.2005) представляют собой комбинированные обозначения со словесными элементами «VIEW», выполненными оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанным знакам была предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что в их состав входят фонетически сходные словесные элементы – «IVIEW» и «VIEW». Фонетическое сходство данных слов обусловлено тем, что они имеют одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков и совпадающие звуко сочетания.

В силу указанного сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Все услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 41 класса МКТУ «обучение, тренинги», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 897928, 897963 и 897966 до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, что заявителем в возражении также не оспаривается.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 897928, 897963 и 897966 (G+J Holding GmbH, Австрия) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке услуг 41 класса МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 14.09.2012 [1].

На основании письма-согласия [1], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия по графическому и семантическому критериям

сходства обозначений (имеют разное количество букв; слово «IVIEW» является фантазийным, а слово «VIEW» в переводе с английского языка означает «вид, пейзаж, изображение»), коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 897928, 897963 и 897966 не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке услуг 41 класса МКТУ.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 17.09.2012, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010740300.