

**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), рассмотрела возражение от 24.01.2011, поданное ООО «НПП «ЭКОР-НЕВА», Россия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 22.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009715172/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009715172/50 с приоритетом от 29.06.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ВИНИКОР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Решением Роспатента от 22.11.2010 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение по заявке №2009715172/50 сходно до степени смешения с товарными знаками «finicor» по свидетельствам

№№162408[1] и 173264[2], зарегистрированными ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ.

В возражении от 24.01.2011, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.02.2011, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 02 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- еще до даты вынесения решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2009715172, а именно: 16.08.2010 заявителем были поданы в Палату по патентным спорам заявления о досрочном прекращении правовой охраны в связи с неиспользованием противопоставленных товарных знаков [1-2] в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ;

- указанные заявления были удовлетворены и решениями Роспатента от 10.12.2010 правовая охрана товарных знаков [1-2] была досрочно прекращена в отношении товаров 02 класса МКТУ: «краски; политура; лаки; вещества, предохраняющие металлы от коррозии; красящие вещества; закрепители красителей» (копии решений на 12 л. прилагаются).

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

С учетом даты (29.06.2009) поступления заявки №2009715172/50 на государственную 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 не имеющий смыслового значения словесный элемент «ВИНИКОР», выполненный буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иного лица товарных знаков [1- 2] в отношении однородных товаров.

Противопоставленные знаки [1-2] представляют собой словесный элемент «finikor»(финикор), выполненный буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения. Знаки зарегистрированы, в частности, для товаров 02 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что они являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, поскольку содержат одинаковое количество слогов, букв и звуков, имеют одинаковый состав гласных звуков, близкий состав согласных и

одинаковое расположение букв друг относительно друга. Несмотря на некоторые различия в произнесении парных согласных звуков «В» и «Ф», с которых начинаются сравниваемые обозначения, они ассоциируются друг с другом в целом за счет того, что имеет место полное совпадение 6-ти из 7-ми звуков, составляющих обозначения.

Графическое сходство сравниваемых знаков отсутствует в силу использования при их выполнении букв разных алфавитов, а также разных шрифтов.

Отсутствие у сравниваемых обозначений смысловых значений не позволяет оценить их семантику.

Однородность товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, обусловлена тем, что они имеют один вид, относятся к одной родовой группе (лакокрасочные покрытия), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Указанное свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Однородность товаров 02 класса МКТУ и сходство сравниваемых обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении указанных товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что правовая охрана противопоставленных знаков [1-2] была досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ, что подтверждается решениями Роспатента от 10.12.2010.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] до степени их смешения в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ, правомерно указанный в решении Роспатента от 22.11.2010, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в

качестве товарного знака в отношении всех товаров 02 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2009715172.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 24.01.2011, отменить решение Роспатента от 22.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009715172/50.**