

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 03.07.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.10.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010723347/50, поданное компанией Сайкл-Бей Интернешнл Ко., Лтд. (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010723347/50 с приоритетом от 19.07.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12, 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение со словесным элементом «VENZO», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и помещенного на фоне стилизованного графического изображения головы тигра.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 25.10.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров 12, 25 классов МКТУ. 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 12, 25 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «Vinzo» по свидетельству №356666 с приоритетом от 24.03.2008 в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных товарам 12, 25 классов МКТУ.

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

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак различаются графически, фонетически, семантически и, производят совершенно различное общее впечатление;
- в заявленном обозначении словесный элемент является фантазийным и не занимает доминирующего положения;
- заявленное обозначение имеет оригинальную глубокую графическую проработку;
- в словесных элементах «VENZO» и «Vinzo» первый слог является ударным, поэтому звучание слов различно и вызывает у потребителя различные ассоциации;
- товары, заявленные в заявке №2010723347/50 в 12 классе МКТУ, имеют специфический диапазон, относящийся к «велосипедным товарам», следовательно, потребитель данных товаров также особый и специфический, поэтому заявленные товары 12 и 25 классов МКТУ не могут являться однородными товарам 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №356666.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 25.10.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 12 и 25 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (19.07.2010) поступления 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 определяется 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 является комбинированным, состоящим из словесного элемента «VENZO», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, помещенного на фоне стилизованного графического изображения головы тигра. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 12, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №356666 представляет собой словесное обозначение «Vinzo», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке основными, “сильными” элементами, по которым знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, являются словесные элементы. Данный факт обусловлен тем, что словесные элементы являются наиболее запоминаемыми и играют, как правило, самостоятельную роль в индивидуализации товаров производителя.

Так, фонетическое сходство словесного элемента «VENZO» заявленного обозначения и словесного элемента «Vinzo» противопоставленного товарного знака, обусловлено сходством начальных частей «VEN-»/«Vin-» и тождеством конечных частей «-ZO»/«-zo», тождеством состава согласных (V/v, N/n, Z/z) звуков и близким составом гласных звуков (E/I, O/o), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 12 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к транспортным средствам и имеют одно назначение.

Товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения, исходя из уточнений некоторых позиций, представляют собой специальную одежду для занятий велосипедным видом спорта.

Следует отметить, что многие производители транспортных средств, таких как велосипеды, скутеры, мотоциклы, выпускают сопутствующие товары: куртки, обувь, головные уборы и т.д.

Таким образом, учитывая высокую степень сходства сравниваемых знаков (словесных элементов «VENZO»/ «Vanzo») подобная маркировка товаров 25 класса МКТУ способна о принадлежности одному изготовителю (о принадлежности транспортных средств и аксессуаров одному изготовителю).

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения предназначены для велосипедистов, являются однородными товарам 12 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, поскольку являются сопутствующими.

Указанное свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается корреспонденции, поступившей в федеральный орган исполнительный власти по интеллектуальной собственности 14.09.2012, в которой изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех

заявленных товаров 12, 25 классов МКТУ, кроме товаров 12 класса МКТУ «велосипеды», коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Указанная корреспонденция поступила после проведения заседания коллегии палаты по патентным спорам.

Что касается ограничения заявителем перечня товаров, то приведенный выше анализ однородности товаров относится, в том числе к позициям ограниченного перечня товаров 12, 25 классов МКТУ, перечисленных в корреспонденции от 14.09.2012.

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

отказать в удовлетворении возражения от 03.07.2012, оставить в силе решение Роспатента от 25.10.2011.