

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 23.11.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.08.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011706861/50, поданное компанией ООВОО, ЛЛК, США (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011706861/50 с приоритетом от 11.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 23.08.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных услуг 38 класса 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 услуг 38 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг 38 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «OVO» по свидетельству №369463 с приоритетом от 11.03.2011 в отношении однородных услуг 38 класса 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 не сходны до степени смешения;

- сферы деятельности заявителя и владельца противопоставленного товарного знака различны, из чего следует отсутствие однородности услуг, заявленных в 38 классе МКТУ;
- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 38 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 23.08.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 38 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.03.2011) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 представляет собой словесное обозначение «ooVoo», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №369463 представляет собой словесное обозначение «OVO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 16, 25 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются фонетически тождественными, что обусловлено тождеством состава согласных (V/V) звуков и гласных звуков (oo/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.

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

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 услуг 38 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков показал, что данные услуги являются однородными, поскольку имеют одно назначение.

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

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 38 класса МКТУ, а именно: «коммуникационные услуги, в том числе запись и передача «живых» и предварительно записанных сообщений, изображений, звука и аудиовизуального содержания через Интернет; услуги по мгновенному обмену сообщениями и услуги видеоконференций; передача потоковых аудиовизуальных материалов в Интернете». В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг, правомерно указанный в

оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных услуг.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 23.11.2012, отменить решение Роспатента от 23.08.2012, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011706861/50.