

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 21.11.2012, поданное компанией ВИРУД ЛИМИТЕД, Кипр и Горюновым Виктором Викторовичем, Москва (далее – лица, подавшие возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464872, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 21.06.2012 за №464872 по заявке №2011700780 с приоритетом от 17.01.2011 на имя ВИРУД ГмбХ, Германия (далее - правообладатель) в отношении товаров 01 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 17.01.2021.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «W*ERGOTEX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.11.2012, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №464872 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- одно из лиц, подавших возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству №356391, который был ранее зарегистрирован в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак фонетически, семантически и графически тождественен противопоставленному товарному знаку по свидетельству №356391, поскольку сравниваемые словесные элементы имеют одинаковое число слогов, один состав букв, гласных и согласных звуков, одинаковое смысловое значение, выполнены одинаковым шрифтом;

- все товары 01 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №464872, являются однородными товарам 01 класса МКТУ, в отношении которых действует регистрация №356391, так как они либо совпадают, либо являются однородными, и имеют одинаковый круг потребителей.

На основании изложенного лица, подавшие возражение, просят признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №464872 недействительной в отношении всех товаров 01 МКТУ, указанных в свидетельстве.

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №452428, уведомленный в установленном порядке, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшимся 30.01.2013, устно выразил следующее:

- правообладатель не отрицает тот факт, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №464872 является практически тождественным противопоставленному товарному знаку по свидетельству №356391 и зарегистрирован в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ;

- представитель правообладателя, действуя на основании доверенности, выданной ему директором компании ВИРУД ЛИМИТЕД Манеровым Ю.В.(который является одним из директоров данной компании), просит удовлетворить ходатайство об отзыве возражение от 21.11.2012, поступившее в палату по патентным спорам 24.12.2012, и прекратить по нему делопроизводство.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №464872.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.01.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №464872 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя

упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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) 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На основании пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Возражение от 21.11.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464872 подано от имени компании ВИРУД ЛИМИТЕД, Кипр и Горюнова Виктора Викторовича, Москва.

В качестве основания для оспаривания товарного знака лицами, подавшими возражение, указано на несоответствие его требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в возражении указан товарный знак по свидетельству №356391, принадлежащий компании ВИРУД ЛИМИТЕД, Кипр.

В связи с изложенным необходимо отметить, что положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса направлены на регулирование столкновения интересов обладателей

исключительных прав на товарные знаки при возникновении возможности их смешения.

В связи с тем, что Горюнов Виктор Викторович не является правообладателем противопоставленного знака, следовательно, он не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №464872 в силу наличия вышеуказанной регистрации.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №464872 является словесным «W*ERGOTEX», выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №356391 представляет собой словесное обозначение «W*ERGOTEX», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Знак охраняется в отношении товаров 01 класса МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ показал, что сопоставляемые знаки являются сходными до степени смешения в силу фонетического тождества и графического сходства (выполнены заглавными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом) словесных элементов «W*ERGOTEX».

Провести оценку по семантическому фактору сходства не представляется возможным, поскольку сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Указанное позволяет признать оспариваемый товарный знак по свидетельству №464872 является практически тождественным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №356391.

Вывод о сходстве сопоставляемых знаков правообладателем не оспаривался.

Анализ товаров 01 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, показывает, что они однородны товарам 01 класса

МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку относятся к одному виду (химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве), имеют один круг потребителей и условия реализации, что правообладателем также не оспаривается.

Резюмируя изложенное, оспариваемый товарный знак «W*ERGOTEX» по свидетельству №464872 является сходным до степени смешения с товарным знаком «W*ERGOTEX» по свидетельству №356391 в отношении однородных товаров 01 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По окончании рассмотрения возражения от правообладателя оспариваемого товарного знака 01.02.2013 поступило особое мнение, в котором изложен довод о том, что заседание коллегии палаты по патентным спорам не было перенесено по просьбе правообладателя на более поздний срок, в связи с необходимостью разобраться в данном вопросе внутри компании, подготовить ответ на возражение, а также с организацией получения разрешения на въезд в Россию и проведено без получения ответа от компании Вируд ГмбХ. Однако, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 30.01.2013 присутствовал представитель правообладателя - патентный поверенный Е.А. Комаров, который озвучил доводы правообладателя в защиту оспариваемого товарного знака. Что касается просьбы о переносе сроков рассмотрения возражения от 21.11.2012, в связи с необходимостью подготовки отзыва на возражение, то в удовлетворении указанного ходатайства было отказано, поскольку в адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 10.12.2012 о поступлении возражения, с приложением копии материалов возражения. Как указано Комаровым Е.А. уведомление было получено 09.01.2013. По мнению коллегии палаты по патентным спорам, правообладатель до даты заседания коллегии располагал временем для подготовки отзыва по мотивам возражения. Объективных причин, препятствующих возможности подготовить отзыв к заседанию коллегии правообладатель не привел. В связи с чем,

коллегия палаты по патентным спорам отказала в удовлетворении данного ходатайства.

Кроме того, в особом мнении указано на то, что на территории Германии в отношении Горюнова В.В. заведены уголовные дела. В связи с представленным доводом, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что приведенная информация об уголовных делах не относится к критериям охраноспособности товарного знака, регламентированным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем, не может быть соотнесена с рассматриваемым возражением.

Довод, изложенные в особом мнении относительно отсутствия заинтересованности в подаче возражения от имени Горюнова В.В., рассмотрен в тексте данного заключения и не требуют дополнительной оценки.

Поданное Комаровы Е.А. ходатайство об отзыве возражения от 21.11.2012 не подлежит удовлетворению по следующим причинам.

Возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464872 подано от имени двух лиц (Горюнова В.В., Москва и от компании ВИРУД ЛИМИТЕД, Кипр), в связи с тем, что у патентного поверенного Комарова Е.А. отсутствуют полномочия на представление интересов Горюнова В.В., данное ходатайство не подлежит удовлетворению.

Кроме того, доверенность на представление интересов компании ВИРУД ЛИМИТЕД, Кипр (лицо, подавшее возражение) имела также у присутствующих на заседании коллегии палаты по патентным спорам патентных поверенных Ермаковой Е.А., Вербицкой Л.В., которые категорически возражали против отзыва возражения от 21.11.2012.

В силу указанного, ходатайство об отзыве возражения от 21.11.2012, поданное патентным поверенным Комаровым Е.А., не может быть удовлетворено.

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

удовлетворить возражение от 21.11.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №464872 недействительным полностью.