

**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 26.02.2013, поданное компанией ASA Ventures Limited, Германия, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 26.11.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1078819, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1078819 с конвенционным приоритетом от 06.12.2010, зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 31.05.2011 на ASA Ventures Limited в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1078819 представляет собой словесное обозначение «Vallure», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 26.11.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1078819 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1078819 не соответствует требованиям пункта 6 (2), пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Согласно предварительному решению от 13.04.2012, знак по международной регистрации №1078819 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №443587, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным на имя иного лица в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных товарам 33 класса МКТУ, указанным в перечне заявленной международной регистрации.

Кроме того, заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку по сведениям сети Интернет ([www.vallurevodka.com](http://www.vallurevodka.com)) изготовителем водки «Vallure» является компания Vallure GmbH, Германия, а не ASA Ventures Limited.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.02.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- компании ASA Ventures Limited принадлежит доменное имя [www.vallurevodka.com](http://www.vallurevodka.com);
- на сайте [www.vallurevodka.com](http://www.vallurevodka.com) содержится информация о том, что компания Vallure GmbH является дочерней компанией ASA Ventures Limited;
- владелец международной регистрации №1078819 подал ходатайство в МБ ВОИС о смене правообладателя;
- в связи со сменой правообладателя знака по международной регистрации №1078819 и внесением в нее соответствующих изменений, владельцем является компания Vallure GmbH, Linienstrasse 13, 10178 Berlin, Germany (далее – заявитель);
- знак по международной регистрации №1078819 не является семантически сходным до степени смешения с противопоставленным знаком, поскольку слово «ALLURE» (АЛЛИЮР) в переводе с английского языка означает «привлекательность, обаяние, шарм», а заявленное обозначение является фантазийным словесным элементом;
- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №443587 предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1078819 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 33 класса МКТУ: «алкогольные напитки (за исключением пива)».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 26.11.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078819 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет о водке «Vallure» [1];
- распечатку из базы данных доменных имен [2];
- распечатки с сайта [www.vallurevodka.com](http://www.vallurevodka.com) [3];
- копию ходатайства в МБ ВОИС [4];
- распечатки из словарно-справочных материалов [5];

- оригинал письма-согласия [6];
- выписки из торгового реестра HRB 122930 B, HRB 135437 B [7].

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

С учетом даты (06.12.2010) конвенционного приоритета международной регистрации №1078819 правовая база для оценки охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту 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 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.

Знак по международной регистрации №1078819 представляет собой словесное обозначение «Vallure», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1078819 испрашивается в отношении товаров 33 класса МКТУ «alcoholic beverages (except beers) (алкогольные напитки (за исключением пива))».

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ALLURE/АЛЛЮР», выполненное стандартным шрифтом в две строки буквами латинского и русского алфавитов соответственно. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ.

Решение Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта (1) пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, основывается на сведениях из сети Интернет ([www.vallurevodka.com](http://www.vallurevodka.com)).

Вместе с тем анализ документов, представленных заявителем в качестве опровержения выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства, показал следующее.

Из совокупности документов [1-3, 7], представленных с возражением, усматривается, что компания ASA Ventures Limited и Vallure GmbH осуществляют совместную деятельность (одна из компаний является дочерней компанией другой), имеют одних руководителей.

Доменное имя [www.vallurevodka.com](http://www.vallurevodka.com) принадлежит компании ASA Ventures Limited и на нем изначально присутствовала информация о компании Vallure GmbH, которая на данный момент является владельцем международной регистрации №1078819.

В связи с изложенным, отсутствуют основания для вывода о том, что знак по международной регистрации №1078819 будет вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя продукции и основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта (1) пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1078819 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Лексическое значение слова «Vallure» не выявлено в словарно-справочной литературе. В связи с этим возрастает значение фонетического фактора сходства сравниваемых знаков. Фонетическое сходство словесного элемента «Vallure» знака по международной регистрации №1078819 и противопоставленного товарного знака «ALLURE/АЛЛЮР» по свидетельству №443587 является очевидным, поскольку обусловлено совпадением большинства звуков (-АЛЛЮР-), их расположением относительно друг друга.

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений (Vallure/ALLURE) обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом за счет фонетического и графического факторов сходства, их словесных элементов.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 33 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1078819, однородны товарам 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №443587, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 26.11.2012 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [6], в котором компания ПРЕМИКА ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Кипр – правообладатель товарного знака по свидетельству №443587, выражает согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078819 на имя заявителя и использования его в отношении товаров 33 класса МКТУ: «alcoholic beverages (except beers)» (алкогольные напитки (за исключением пива)).

Учитывая, что словесный знак «Vallure» по международной регистрации №1078819 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №443587 являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие, которое устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078819 в отношении товаров 33 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 26.02.2013, отменить решение Роспатента от 26.11.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1078819 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.**