

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 30.12.2013, поданное индивидуальным предпринимателем Чайкой Д.В., Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011737948, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011737948 с приоритетом от 18.11.2011 на имя заявителя было подано комбинированное



обозначение . В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, словесная часть представляет собой словосочетание «VEACAM SECURITY», а изобразительная часть – стилизованный символ бесконечности.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, черном, светло-зеленом, зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 26.04.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011737948. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ на основании пунктов 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «VEACAM», используемый компанией Veacam Electronics Co. (www.veacam.ru/) для индивидуализации товаров, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В связи с чем регистрация заявленного обозначения на имя заявителя способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «VIACOM» ранее зарегистрированным на имя Виакон Интернешнл Инк. в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ (свидетельство №135334 с приоритетом от 06.07.2005, срок действия регистрации продлен до 06.07.2015).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.12.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие, аргументируя его следующими доводами:

- регистрация заявленного обозначения на имя заявителя не будет вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров, так как:

- информация на сайте www.veacam.com/ представлена только на английском и китайском языках. На сайте нет информации на русском языке, которая позволила бы судить об известности этой информации среди российских потребителей;

- согласно сведениям, расположенным на сайте www.veacam.com/, обозначение используется в качестве наименования предприятия, производящего видеокамеры, и нет сведений о том, что эти видеокамеры (товары) маркируются обозначением «VEACAM», сайт не содержит сведений о поставке товаров в Россию, обозначение «VEACAM», используемое на сайте www.veacam.com/, значительно отличается от заявленного обозначения «VEACAM SECURITY»;

- кроме того, владелец и администратор сайта www.veacam.com/ не возражает против регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке на имя заявителя;

- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «VIACOM» по свидетельству №135334 ввиду фонетического и графического различия.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011737948 в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Выдержки из итогов всероссийской переписи населения 2010 года.
2. Информация интернет-ресурса www.veacam.com/.
3. Письмо-согласие с переводом от компании Veacam Electronics Co. на регистрацию товарного знака по заявке №2011737948.
4. Оригинал письма-согласия с переводом от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №135334.

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 17.02.2014, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, которые не были учтены при принятии решения Роспатента, а именно заявленное обозначение включает словесный элемент «SECURITY», который в отношении заявленных товаров относится к описательным и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. С целью предоставления заявителю дополнительного времени для представления своих доводов заседание коллегии было перенесено.

24.04.2014 заявитель представил дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что словесный элемент «SECURITY» может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента;

- кроме того, заявитель отмечает, что с 2011 года товары, маркируемые заявленным обозначением, производятся заявителем по контракту с ООО «Камерон». При этом заявитель осуществляет хозяйственную деятельность в составе группы компаний, в которую входят заявитель, ООО «НПО «Камерон Электрик» и ООО «НПО «Веакам Секьюрити». При этом данная группа состоит из аффилированных лиц;

- в настоящее время на сайте заявителя <http://veacam.ru/> отражена актуальная информация о заявителе и выпускаемой им продукции.

В обоснование своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

5. Выписки из ЕГРЮЛ: ООО «НПО «Камерон Электрик» и ООО «НПО «Веакам Секьюрити».

6. Договоры поставки товаров и приложения к ним (товарные накладные, счета-фактуры) за 2011-2014.

7. Информационное письмо ИП Чайки Д.В.

8. Информационное письмо ООО «НПО «Камерон Электрик».

9. Товарные накладные.

10. Распечатки с сайта <http://veacam.ru/>.

Заявитель в установленном порядке был уведомлен о новой дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 28.04.2014. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении заявителю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания заявитель не явился.

Изучив материалы дела Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.11.2011) поступления заявки №2011737948 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 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 ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие

симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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



Рассматриваемое обозначение является комбинированным, словесная часть которого состоит из словесных элементов «VEACAM» (в котором буква «V» исполнена в оригинальной графике) и «SECURITY», расположенных в две строки, а изобразительная часть выполнена в виде стилизованного символа бесконечности.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, черном, светло-зеленом, зеленом, темно-зеленом цветовом сочетании в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как указано выше, заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов «VEACAM» и «SECURITY», не образующих словосочетание, поэтому правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, слово «SECURITY» в переводе с английского языка на русский имеет следующее значение - безопасность, обеспеченность, защищенность (см. Яндекс-словари).

С учетом семантики в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ, слово «SECURITY» указывает на свойства товаров и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (указанное заявителем не оспаривается).

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении экспертизы указан товарный знак по свидетельству №135334 – [1].

Противопоставленный товарный знак – [1] представляет собой словесное обозначение «VIACOM», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения «VEACAM» и «VIACOM» являются сходными в силу наличия близких и совпадающих звуков, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, одинакового числа слогов в обозначениях, весьма близкого состава гласных, одинакового состава согласных.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы «VEACAM» и «VIACOM» не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав в качестве самостоятельных фонетически сходных словесных элементов «VEACAM» и «VIACOM», несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства словесных элементов «VEACAM» и «VIACOM», который является основным.

Сравнение перечней товаров 09 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку либо идентичны, либо относятся к одной родовой группы.

Заявителем в возражении сходство знаков и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ - обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011737948 в отношении всех товаров 09 классов МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2011737948 в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, и, следовательно, основания для вывода о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве основания для отказа противопоставлены сведения из сети Интернет (сайт www.veacam.com/), согласно которым заявленное обозначение включает словесный элемент «VEACAM», используемый компанией Veacam Electronics Co. для индивидуализации товаров, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

Относительно указанного основания для отказа в регистрации, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Способность обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя возникает в том случае, если в гражданском обороте уже присутствуют однородные товары, маркированные таким же обозначением, произведенные другим производителем.

При проведении поиска в сети Интернет, коллегией палаты по патентным спорам действительно была выявлена информация о компании Veacam Electronics Co. Китай (сайт www.veacam.com/). Вместе с тем, на сайте не содержится сведений о дате начала производства продукции, о том, что товары экспортировались в

Россию, а, кроме того, представленная на сайте продукция компании маркирована словесным обозначением, значительно отличающимся от заявленного комбинированного обозначения, в котором присутствует помимо словесных элементов оригинальный изобразительный элемент.

Стоит также отметить, что данная продукция относится к товарам высокой ценовой категории, в отношении которой потребители бывают особенно внимательны.

Таким образом, по имеющейся в сети Интернет информации не представляется возможным установить уровень осведомленности среднего российского потребителя об известности товаров китайской компании Veacam Electronics Co., и, следовательно, фактические обстоятельства не являются достаточными для подтверждения вывода о возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Наоборот, заявителем представлены материалы (договоры поставки, товарные накладные счета фактуры), подтверждающие, что товары 09 класса МКТУ, маркированные заявленным обозначением, производится им, начиная с января 2011 года. В сети Интернет на сайте заявителя <http://veacam.ru/> также содержится информация с предложением к продаже товаров 09 класса МКТУ, маркированных заявленным обозначением.

Также коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание представленное согласие от компании Veacam Electronics Co., являющейся владельцем сайта www.veacam.com/ о том что она не возражает против регистрации комбинированного товарного знака по заявке №2011737948 на имя заявителя.

Таким образом, оценив представленные документы в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, отсутствуют.

Ввиду указанного, заявленное обозначение в отношении товаров 09 класса МКТУ соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражения от 30.12.2013, отменить решение Роспатента от 26.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011737948.