

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 10.09.2014, поданное ООО «ВЕДА», Московская обл., г. Протвино (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №500564, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2011732678 с приоритетом от 04.10.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 25.11.2013 за №500564 на имя ООО «ИНТЕЛС», Москва (далее — правообладатель) в отношении товаров 03, 16 и услуг 36, 42, 44, 45 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой обозначения «Веда» и «Veda», выполненные в стандартном шрифтовом исполнении буквами русского и латинского алфавитов и расположенные одно под другим.

В поступившем возражении от 10.09.2014 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении товаров 03, 16 и услуг 44 классов МКТУ ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с комбинированным товарным знаком по

свидетельству №459978 [1], имеющему более ранний приоритет, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;

- сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 16 и услуг 44 классов МКТУ на основании фонетического и семантического сходства их словесных элементов «Veda»;

- лицу, подавшему возражение, принадлежат права на фирменное наименование ООО «ВЕДА», зарегистрированное в 2001 году, основным видом деятельности которого является производство и реализация различных товаров для животных;

- оспариваемое обозначение сходно до степени смешения с различительной частью «ВЕДА» фирменного наименования ООО «ВЕДА» и с коммерческим обозначением «ВЕДА», используемым лицом, подавшим возражение.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №500564 недействительным в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия публикации товарного знака №459978 [2];
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица [3];
- распечатки из открытых реестров товарных знаков, принадлежащих ООО «Веда» [4];
- копии публикаций информационно-рекламного характера, касающихся продукции ООО «Веда» [5];
- копии дипломов [6];
- копии писем от партнеров и дистрибьютеров ООО «Веда» [7].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (04.10.2011) правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 2 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.

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 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков

обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (в том числе некоммерческие организации, которым право на осуществление такой деятельности предоставлено в соответствии с законом их учредительными документами), а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса Правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесные обозначения «**Веда**» и «**Veda**», выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов и расположенные на двух строках. Знак зарегистрирован для товаров 03, 16 и услуг 36, 42, 44, 45 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, основано в возражении на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 16 и услуг 44 классов комбинированного товарного знака [1], правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой стилизованное изображение совы и словесное обозначение «**Veda**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, причем буква «**V**» представляет собой стилизованное изображение крыла птицы. Знак зарегистрирован для товаров 03, 05, 16, 30, 31 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знака показал, что они являются сходными по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений.

Фонетическое сходство обусловлено тем, что сравниваемые обозначения содержат фонетически тождественный словесный элемент «**Veda**»/«**Веда**». Их семантическое сходство состоит в том, что словесный элемент «**Veda**» в переводе с английского, итальянского и немецкого языков означает «Веда, Веды (священные книги индусов, представляют собой сборники гимнов и жертвенных формул, теологические трактаты)», с испанского языка – «запрещение, вето» (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo).

Таким образом, фонетическое и семантическое сходство оспариваемого словесного товарного знака со словесным элементом товарного знака [1], выполняющим в нем основную индивидуализирующую функцию, позволяет признать их сходными в целом, несмотря на отдельные отличия в графическом исполнении.

Анализ товаров и услуг, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, показал, что часть товаров 03, 16 и услуг 44 классов МКТУ сравниваемых перечней является однородной, поскольку они относятся к одному виду товаров и услуг, к одним родовым группам (косметические и парфюмерные изделия, препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; печатная продукция; ветеринарные услуги, услуги в области гигиены людей и животных, медицинские услуги, уход за животными и разведение животных), имеют одинаковое назначение, одни условия сбыта и один круг потребителей, в связи с чем существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному производителю.

Таким образом, установленное сходство товарного знака по свидетельству №500564 до степени смешения с противопоставленным лицом, подавшим возражение, товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 03, 16 и услуг 44 классов МКТУ свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не соответствует также требованиям, изложенным в пункте 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Анализ представленных в возражении материалов показал следующее.

Согласно свидетельству о государственной регистрации юридического лица [3] ООО «ВЕДА» было зарегистрировано в качестве юридического лица 10.10.1998 г. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (04.10.2011) приоритета оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что словесный товарный знак **«Веда Veda»** по свидетельству №500564 является сходным с частью фирменного наименования **«ВЕДА»**.

Однако следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Представленные материалы [5, 6, 7] свидетельствуют о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность по производству и реализации различных товаров для животных, в том числе в области гигиены, косметики и ухода за животными (шампуни, кремы, гели, бальзамы), а также в области лечения и профилактики различных заболеваний животных. Указанные товары являются однородными товарам 03 класса МКТУ: «средства косметические для животных, шампуни, шампуни для мытья комнатных животных, средства моющие (за исключением используемых для промышленных и медицинских целей)» и услугам 44 класса МКТУ: «ветеринарные услуги, услуги в области гигиены и косметики для людей и животных, ветеринарная помощь» оспариваемой регистрации, поскольку относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №500564 сходным до степени смешения в отношении части товаров 03 и услуг 44 классов МКТУ с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В отношении коммерческого обозначения **«Веда»**, используемого лицом, подавшим возражение, необходимо отметить следующее.

Согласно статье 1539 Кодекса существование исключительного права на коммерческое обозначение зависит от определенных условий: наличия достаточных различительных признаков обозначения и его известности на определенной территории при применении правообладателем.

Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия вышеуказанных условий может устанавливаться только на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения.

Вместе с тем, следует отметить, что возражение не содержит каких-либо документов об использовании данного обозначения для индивидуализации конкретного предприятия, осуществляющего деятельность, однородную товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что не позволяет признать наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета оспариваемого знака.

С учетом вышеизложенного, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 10.09.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №500564 недействительным в отношении товаров 03 класса МКТУ – «амбра [парфюмерия]; аэрозоль для освежения полости рта; бруски для бритья [антисептики]; вазелин косметический; вата для косметических целей; ватные тампоны на жестком держателе для косметических целей; вещества ароматические [эфирные масла]; вещества ароматические для кондитерских изделий из сдобного теста [эфирные масла]; вещества ароматические для напитков [эфирные масла]; вода ароматическая; вода туалетная; гелиотропин; гель для отбеливания зубов; гераниол; грим; дезодоранты для личного пользования; духи; жиры для косметических целей; изделия парфюмерные; изображения переводные декоративные для

косметических целей; ионон [парфюмерный]; карандаши для бровей; карандаши косметические; квасцы алюминиевые [антисептики]; красители для бороды и усов; красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; лак для волос [аэрозоль]; лаки для ногтей; лосьоны для бритья; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей; маски косметические; масла для духов и ароматических средств; масла косметические; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона; масла, используемые как очищающие средства; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло лавандовое; масло миндальное; масло розовое; материалы клейкие для косметических целей; молоко миндальное для косметических целей; молоко туалетное; мускус [парфюмерия]; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; мыла лечебные; мыла против потения; мыла против потения ног; мыло миндальное; мята для парфюмерии; наборы косметические; ногти искусственные; одеколон; основы для цветочных духов; пасты, порошки зубные; пероксид водорода для косметических целей; помада губная; помады для косметических целей; препараты для бритья; препараты для ванн косметические; препараты для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических, туалетные принадлежности; препараты для завивки волос; препараты для осветления кожи; препараты для полоскания рта [за исключением используемых в медицинских целях]; препараты для похудения косметические; препараты для удаления грима; препараты для ухода за ногтями; пудра гримерная; ресницы искусственные; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; сафрол; соли для ванн [за исключением используемых для медицинских целей]; средства вяжущие для косметических целей; средства для бровей косметические; средства для гримирования; средства для загара косметические; средства для окрашивания волос; средства для

перманентной завивки нейтрализующие; средства для ресниц косметические; средства для удаления волос [депилятории]; средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; средства косметические для животных; средства косметические для окрашивания ресниц и бровей; средства моющие [за исключением используемых для промышленных и медицинских целей]; средства обесцвечивающие для косметических целей; средства туалетные против потения; тальк туалетный; терпены [эфирные масла]; шампуни; шампуни для мытья комнатных животных; экстракты цветочные [парфюмерные]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна; эссенция мятная [эфирное масло]», 16 класса МКТУ – «блокноты; блокноты для рисования, черчения; блокноты канцелярские; блокноты с отрывными листами; книги записей» и услуг 44 класса МКТУ – «ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; дезинтоксикация токсикоманов; парикмахерские; помощь акушерская; помощь ветеринарная; помощь зубоврачебная; разведение животных; салоны красоты; служба банков крови; служба санитарная; услуги визажистов; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в пробирке; услуги телемедицины; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хирургия пластическая».