

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 19.07.2019 возражение компании VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD, Китай (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 672978, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 672978 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27.09.2018 по заявке № 2017733786 с приоритетом от 18.08.2017 в отношении товаров 09 класса МКТУ на имя компании BLU PRODUCTS, INC., Соединенные Штаты Америки (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству № 672978 было зарегистрировано словесное обозначение «**BLU VIVO**», выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 19.07.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, так как он сходен с обозначением, используемым лицом, подавшим возражение, в качестве средства индивидуализации для производимых им мобильных телефонов, широко известных в России, и зарегистрированным в качестве

товарных знаков на его имя в отношении однородных товаров в различных странах мира, в том числе и в России.

В возражении также указано, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ со знаком «**VIVO**» по международной регистрации № 1232891 и с товарными знаками «**vivo**» по свидетельству № 557904 и «**VIVO**» по свидетельству № 690395, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранние приоритеты.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие материалы: распечатки сведений из свободной энциклопедии «Википедия» в сети Интернет [1]; распечатки сведений из сети Интернет о мобильных телефонах и планшетах, маркированных обозначением «Vivo» [2]; распечатки сведений о зарегистрированных в различных странах мира и в России товарных знаках на имя лица, подавшего возражение [3].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением, отзыв на него не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.08.2017) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

В соответствии с абзацем 1 и 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «**BLU VIVO**». Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 18.08.2017 в отношении товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой мобильные телефоны, их части и различные аксессуары для них, а также загружаемые компьютерные программы и приложения для мобильных телефонов и иных мобильных устройств и другие компьютерные программы, носители информации и загружаемые графические изображения.

В представленных лицом, подавшим возражение, документах [1 – 3] действительно содержится некоторая общая информация о его экономической деятельности по производству мобильных телефонов и планшетов, индивидуализируемых обозначением «Vivo».

Однако данная информация сама по себе не позволяет прийти к выводу о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров, так как для такого вывода обязательно необходимы документы, которые свидетельствовали бы о существовании на дату приоритета оспариваемого товарного знака определенных фактических обстоятельств, обуславливающих саму возможность порождения в сознании российского потребителя не соответствующего действительности представления о конкретных товарах и единственном известном потребителю конкретном лице, изготавливающем эти товары.

Так, вовсе не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о самих фактах введения лицом, подавшим возражение, соответствующих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации (например, отсутствуют какие-либо грузовые таможенные декларации, договоры и подтверждающие их исполнение товарные накладные, счета-фактуры или платежные поручения и т.п.) и которые позволили бы определить на период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака какие-либо объемы производства, продаж и затрат на рекламу именно этих определенных товаров, территорию их распространения и т.п.

Представленные сведения из сети Интернет [1 – 3] сами по себе никак не могут подтверждать реальные факты введения товаров в гражданский оборот и совсем не содержат в себе необходимые сведения о том или ином количестве реализованной на территории Российской Федерации соответствующей продукции лица, подавшего возражение.

При этом представленные им сведения из сети Интернет о мобильных телефонах и планшетах, маркированных обозначением «Vivo» [2], относятся исключительно к периоду позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, а согласно сведениям из свободной энциклопедии «Википедия» в сети Интернет [1] данная продукция продается в России лишь с декабря 2017 года, и партнерское соглашение китайским производителем было подписано с российским футбольным клубом «Локомотив» лишь в марте 2018 года, то есть поставки указанной продукции в Россию и соответствующие мероприятия по ее продвижению на территории России начались уже позже даты (18.08.2017) приоритета оспариваемого товарного знака.

В свою очередь, факты регистрации обозначения «Vivo» в качестве товарных знаков на имя лица, подавшего возражение, в иных странах мира [3] сами по себе также не могут свидетельствовать об известности в России вышеупомянутых товаров на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

В этой связи следует отметить, что представитель лица, подавшего возражение, отвечая на заседании коллегии на вопросы ее членов, указал, что он совсем не располагает какими-либо сведениями об экономической деятельности лица, подавшего возражение, на территории Российской Федерации в период ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку такие сведения не были ему предоставлены доверителем.

Коллегия не располагает также и какими-либо документами, которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей тех или иных определенных устойчивых ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение. Так,

например, не были представлены какие-либо результаты социологического опроса российских потребителей.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения [1 – 3] какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, рассматриваемое возражение было мотивировано еще и несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, а именно наличием у него сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с товарными знаками, охраняемыми в Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранние приоритеты.

Однако противопоставленный товарный знак «**VIVO**» по свидетельству № 690395 имеет приоритет от 17.11.2017, то есть более поздний, чем приоритет оспариваемого товарного знака от 18.08.2017.

В свою очередь, противопоставленный знак по международной регистрации № 1232891 от 05.08.2014 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 557904 с приоритетом от 10.06.2013 представляют собой выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словесные обозначения « **vivo** ». Данные знаки охраняются на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и этих противопоставленных знаков с более ранними приоритетами показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу полного фонетического вхождения противопоставленных знаков « **vivo** » в оспариваемый товарный знак «**BLU VIVO**», поскольку слово «**VIVO**» в составе оспариваемого товарного знака и противопоставленные знаки имеют абсолютно идентичный состав звуков.

Сходство сравниваемых знаков в целом усиливается еще и за счет того, что они выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.

Кроме того, следует отметить и то, что оспариваемый товарный знак является словосочетанием «**BLU VIVO**», составленным из двух определенных лексических единиц итальянского языка: «**BLU**» в переводе на русский язык означает «синий», а «**VIVO**» – «живой». Однако данные слова, в силу отсутствия между ними какой-либо грамматической и семантической взаимосвязи («синий живой»), совместно не образуют единого (неделимого) словосочетания с каким-либо определенным смысловым значением, которое отличалось бы от семантики составляющих его отдельных слов.

В этой связи анализу по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений подлежат по отдельности каждое из этих слов, одно из которых («**VIVO**»), собственно, семантически тождественно противопоставленным знакам «**vivo**», а другое («**BLU**») никак не изменяет его смыслового значения, что обуславливает наличие у сравниваемых знаков сходства в целом и по данному критерию сходства обозначений.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по шрифтовому исполнению, по количеству слов и букв и наличию в оспариваемом товарном знаке слова «**BLU**», отсутствующего в противопоставленных знаках) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого и противопоставленных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство, когда оспариваемый товарный знак, содержащий в своем составе слово, фонетически и семантически тождественное с противопоставленными знаками, вполне может быть воспринят потребителями в отношении однородных товаров всего лишь как один из серии знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно,

так как данные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. пункт 42 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Поскольку в сравниваемых знаках обнаруживаются, как было отмечено выше, фонетически и семантически тождественные слова «VIVO», то данное обстоятельство усиливает опасность смешения на рынке товаров, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, что обуславливает, в частности, необходимость расширения диапазона соответствующих товаров, подлежащих признанию в качестве однородных.

Так, товары 09 класса МКТУ «сотовые телефоны и телефонные трубки; аксессуары для сотовых телефонов, а именно антенны, батареи, зарядные устройства, адаптеры, вставляемые в прикуриватели, кабели электропитания, аудиоадаптеры, футляры для переноски, зажимы для крепления к поясному ремню; загружаемые компьютерные программы для использования в мобильных телефонах, портативных вычислительных устройствах, планшетных компьютерах, переносных компьютерах, ноутбуках и компьютерах; приложения для мобильных устройств и планшетных компьютеров», а также еще и непосредственно предназначенные для мобильных телефонов и иных мобильных устройств товары «компьютерные программы; носители информации для записи, воспроизведения, переноски, хранения, обработки, управления, передачи, распространения и извлечения текста, сигналов, программного обеспечения, информации, данных, кодов, машинных программ, звуков и изображений; загружаемые графические изображения», для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, с одной стороны, и товары 09 класса МКТУ «высокочастотные аппараты; антенны; флуоресцентные экраны», для которых охраняется на территории Российской Федерации противопоставленный знак по международной регистрации № 1232891, и товары

09 класса МКТУ «аппараты телефонные; телефоны переносные», для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 557904, с другой стороны, соотносятся друг с другом, соответственно, как вид-род, поскольку мобильные телефоны являются всего лишь одним из видов телефонных аппаратов и переносных телефонов, а их части (детали), приведенные в сравниваемых перечнях товаров, являются между собой взаимодополняемыми товарами, используемыми в одних и тех же соответствующих устройствах, и весьма тесно, неразрывно, связаны с самими соответствующими устройствами, в которых они используются, и, в основном, производятся всегда одними и теми же производителями (заводами), что позволяет во всей отмеченной выше совокупности признаков признать их, собственно, однородными друг с другом.

При этом предназначенные непосредственно для их эксплуатации аксессуары для них и компьютерные программы и приложения, носители информации и загружаемые графические изображения, приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, являются также товарами, тесно связанными с вышеуказанными товарами, а именно обязательно сопутствующими им и реализуемыми совместно с ними, то есть они также им однородны.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров оспариваемой и противопоставленных регистраций знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров 09 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) товарные знаки, одному производителю.

Указанное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 09 класса МКТУ «сотовые телефоны и телефонные трубки; аксессуары для сотовых телефонов, а именно

антенны, батареи, зарядные устройства, адаптеры, вставляемые в прикуриватели, кабели электропитания, аудиоадаптеры, футляры для переноски, зажимы для крепления к поясному ремню; компьютерные программы, предназначенные для мобильных телефонов и иных мобильных устройств; носители информации для записи, воспроизведения, переноски, хранения, обработки, управления, передачи, распространения и извлечения текста, сигналов, программного обеспечения, информации, данных, кодов, машинных программ, звуков и изображений, предназначенные для мобильных телефонов и иных мобильных устройств; загружаемые графические изображения, предназначенные для мобильных телефонов и иных мобильных устройств; загружаемые компьютерные программы для использования в мобильных телефонах, портативных вычислительных устройствах, планшетных компьютерах, переносных компьютерах, ноутбуках и компьютерах; приложения для мобильных устройств и планшетных компьютеров».

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров оспариваемого товарного знака и принадлежащих именно лицу, подавшему возражение, противопоставленных знаков с более ранними приоритетами обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны данному товарному знаку в отношении этих товаров по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, напротив, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для других товаров 09 класса МКТУ, для которых была предоставлена ему правовая охрана, так как эти товары, а именно: «компьютерные программы, за исключением предназначенных для мобильных телефонов и иных мобильных устройств; носители информации для записи, воспроизведения, переноски, хранения, обработки, управления, передачи,

распространения и извлечения текста, сигналов, программного обеспечения, информации, данных, кодов, машинных программ, звуков и изображений, за исключением предназначенных для мобильных телефонов и иных мобильных устройств; загружаемые графические изображения, за исключением предназначенных для мобильных телефонов и иных мобильных устройств», никак не являются однородными упомянутым выше товарам 09 класса МКТУ, так как они относятся уже к совершенно другой производственной (компьютерной) сфере, не связанной непосредственно с производством мобильных телефонов и иных мобильных устройств, к которой лицо, подавшее возражение, вовсе не имеет никакого документально подтвержденного отношения, то есть соответствующей заинтересованности согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса.

Так, данные товары, в частности, имеют, собственно, совсем другие области применения и, соответственно, иной круг потребителей, а также характерные для них отличия в условиях (технологиях) их производства, и существенно отличаются своими соответствующими условиями сбыта на рынке, поскольку в отличие от упомянутых выше товаров, для которых коллегия усматривает несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, они обычно реализуются отдельно (обособленно) от них, как правило, иными специализированными компаниями и с использованием иных торговых ресурсов, что исключает возможность их смешения на рынке.

Следовательно, коллегия не располагает какими-либо основаниями для признания предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении данных товаров 09 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 19.07.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 672978 недействительным в отношении всех товаров, кроме товаров 09

класса МКТУ «компьютерные программы, за исключением предназначенных для мобильных телефонов и иных мобильных устройств; носители информации для записи, воспроизведения, переноски, хранения, обработки, управления, передачи, распространения и извлечения текста, сигналов, программного обеспечения, информации, данных, кодов, машинных программ, звуков и изображений, за исключением предназначенных для мобильных телефонов и иных мобильных устройств; загружаемые графические изображения, за исключением предназначенных для мобильных телефонов и иных мобильных устройств».