

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс) и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.06.2010, поданное ZIOLOPEX SP. Z O.O., ul. Wyzwolenia 38, Wykroty PL-59-730 Nowogrodzies, Польша (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку «VIGORA» по международной регистрации №974408 на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 09.06.2008 за №974408 в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №974408 является комбинированным, включает изобразительную часть, представляющую собой геометрическую фигуру, выполненную в виде четырехугольника зеленого цвета, в которую вписан словесный элемент «VIGORA», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Знак охраняется в красном зеленом, белом, черном цветовом сочетании.

Решением Роспатента от 10.03.2010 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №974408 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №974408 не может быть предоставлена правовая охрана на

территории Российской Федерации для всех товаров 30 класса МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «VIGORA», свидетельство №271381 с приоритетом от 23.09.2002, которому предоставлена правовая охрана на имя другого лица, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.06.2010, в котором заявитель отметил следующее:

- Роспатентом 20.05.2010 под регистрационным № РД0064668 зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №271381 на имя заявителя.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил копии материалов, касающихся регистрации договора об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству №271381 на имя заявителя.

На основании изложенного, заявитель просит предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №974408 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в регистрации.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (09.06.2008) международной регистрации правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации 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, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

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.

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).

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.

Знак по международной регистрации №974408, как указано выше, является комбинированным, представляет собой квадрат зеленого цвета, в центре которого расположен словесный элемент «VIGORA», выполненный оригинальным шрифтом

буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным, представляет собой этикетку. Как правило, этикетка содержит в своем составе оригинальное название товара, а изобразительная часть этикетки служит фоном для словесного элемента. В противопоставленном товарном знаке основную различительную способность несет словесный элемент «VIGORA», поскольку он выполнен буквами крупного размера, по сравнению с другим словесным элементом «ZIOLOPEX» (который воспроизводит собственно наименование правообладателя и указывает на то, что товар происходит от конкретного лица), легко запоминается и именно на нем акцентирует свое внимание потребитель при восприятии обозначения в целом. В противопоставленном товарном знаке предупредительная маркировка в виде ®, все слова, кроме «Ziolorex, vigora» являются неохраняемыми элементами. Товарный знак охраняется в красном, черном, белом, желтом, зеленом, оранжевом, фиолетовом, бордовом цветовом сочетании, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ словесных элементов показал, что в знаке по международной регистрации и в противопоставленном товарном знаке доминирующее положение занимают тождественные словесные элементы «VIGORA», которые несут в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное обуславливает вывод о том, что сравниваемые знаки являются сходными.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сравниваемые товары 30 класса МКТУ однородны в силу соотношения их как род/вид, одинакового назначения, круга потребителей, рынка сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения в отношении товаров 30

класса МКТУ знака по международной регистрации №974408 и
противопоставленного товарного знака по свидетельству №271381 обоснованным.

Вместе с тем установлено, что на основании договора об отчуждении
исключительного права, зарегистрированного Роспатентом 20.05.2010 за
№РД0064668, правообладатель противопоставленного товарного знака по
свидетельству №271381 передал свои исключительные права на товарный знак
заявителю - "ЗЕЛОПЕКС" Сп. з о.о., Выкрыты, ул. Вызvolения 38, 59-730
НОВОГРОДЗЕЦ, Польша.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для предоставления
правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по
международной регистрации №974408 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам
установила, что знак по международной регистрации №974408 соответствует
требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для
отказа в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской
Федерации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 30.06.2010, отменить решение
Роспатента от 10.03.2010 и предоставить правовую охрану на территории
Российской Федерации знаку по международной регистрации №974408 в
отношении всех товаров 30 класса МКТУ.**