

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 10.03.2010, поданное The Heating Company BVBA, Бельгия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 10.12.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 954130 знака, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны международной регистрации №954130 знака с конвенционным приоритетом от 16.07.2007, зарегистрированной МБ ВОИС 22.11.2007, испрашивается сроком на 10 лет на имя заявителя в отношении товаров 11, 20, 21 классов МКТУ.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «VASCO», выполненного оригинальным шрифтом, буквами латинского алфавита серого цвета и слова «HEATINGCONCEPTS», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита красного цвета и расположенного под словом «VASCO».

Роспатентом было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №954130 знака на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Основанием для отказа явилось заключение экспертизы, мотивированное несоответствием международного знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

По мнению экспертизы, знак по международной регистрации № 954130 сходен до степени смешения со следующими товарными знаками:

- словесным товарным знаком «VASCORU ВАСКОРУ» по свидетельству № 214967 с приоритетом от 09.11.2001, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Авеонт», Москва, в отношении части однородных товаров 11 класса МКТУ;

- словесным товарным знаком «BASCO» по свидетельству № 132476 с приоритетом от 28.12.1993, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственная фирма «БАРС-2», Санкт-Петербург, в отношении части однородных товаров 11, 20, 21 классов МКТУ.

В заключении экспертизы отмечено, что указанные знаки являются сходными в силу их фонетического сходства, которое заключается в наличии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, в одинаковом расположении звуков и звукосочетаний, в наличии совпадающих слогов и их расположении.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.03.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №954130 знака на территории Российской Федерации, мотивируя нижеследующим:

- в анализируемом знаке цветовое сочетание крайне важно для восприятия, так как оно формирует отличающийся от противопоставленных знаков образ;

- фонетическое и визуальное восприятие сравниваемых товарных знаков является различным;

- области использования сравниваемых товарных знаков различны: заявитель является известным бельгийским производителем радиаторов, отопительных приборов, а правообладатель товарного знака «VASCORU ВАСКОРУ» по свидетельству № 214967 не является производителем товаров и только реализует чужие товары в своем Интернет-магазине, правообладатель товарного знака «BASCO» по свидетельству № 132476 является специализированным предприятием по разработке и производству концентратов пигментов, красителей и добавок для окрашивания и модификации

термопластичных полимерных материалов, а также производству сложных полимерных композиций.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет на 20 л. [1].

На основании изложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации № 954130 знака на территории Российской Федерации в отношении всех товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета международной регистрации (16.07.2007) правовая база для оценки охраноспособности международного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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 (14.4.2.4) 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 выявляют признаки, характеризующие соответственно словесные и изобразительные обозначения согласно пунктам 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил. Кроме того, согласно пункту 14.4.2.4 Правил должна исследоваться значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в сравниваемых обозначениях.

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), а также согласно пункту 14.4.2.4 Правил исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое (фонетическое) 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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. В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Знак по международной регистрации №954130 включает словесный элемент «VASCO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и расположенный над словесным элементом «HEATINGCONCEPTS». Следует отметить, по пространственному расположению в рассматриваемом международном знаке словесный элемент «VASCO» является доминирующим элементом, определяющим в итоге общее зрительное впечатление, поскольку его шрифтовые элементы значительно больше по сравнению с другим словесным элементом. Кроме того, другой словесный элемент «HEATINGCONCEPTS» (в переводе с английского языка heating – нагревание, concept – концепт, понятие) на основании абзаца четвертого пункта 1 статьи 6 Закона является неохраняемым элементом знака, поскольку в отношении товаров, указанных в международной регистрации №954130 имеет описательный характер. Заявитель выразил согласие с исключением из правовой охраны знака указанного словесного элемента. Знак выполнен в темно-сером и красном цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 214967 представляет собой словесное обозначение «VASCORU ВАСКОРУ», выполненное заглавными буквами латинского и русского алфавитов стандартным шрифтом в два ряда [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 132476 представляет собой словесное обозначение «BASCO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом [2].

При оценке сходства за основу взято сравнение противопоставленных знаков с доминирующим элементом «VASCO» рассматриваемого международного знака, несущим в себе основную различительную способность.

Сравнительный анализ противопоставленных экспертизой товарных знаков [1, 2] и доминирующего элемента рассматриваемого международного знака по признакам пункта 14.4.2.2. Правил показал следующее.

В состав международного знака и противопоставленного товарного знака [1] входит фонетически тождественный элемент «VASCO», что позволяет признать сравниваемые знаки фонетически сходными. Сходство основного доминирующего элемента международного знака и противопоставленного товарного знака [2] также обусловлено наличием фонетически сходных словесных элементов «VASCO» и «BASCO».

Графическое сходство знаков выявлено на основании совпадения графического написания, вида используемых шрифтов, расположения букв по отношению друг к другу, алфавита. Совпадение перечисленных выше признаков создает одинаковое общее зрительное впечатление при сравнении.

Отсутствие сведений (например, из общедоступных источников информации) о семантическом значении у сравниваемых обозначений не позволяет провести сравнительный анализ по смысловому фактору сходства.

Тем не менее, фонетическое и графическое сходство позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых знаков.

Относительно однородности товаров, для которых предназначены сравниваемые обозначения, следует отметить следующее.

Правовая охрана знаку по международной регистрации № 954130 на территории Российской Федерации испрашивается, в частности, в отношении товаров 11 класса МКТУ, которые совпадают с перечнем товаров 11 класса

МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак [1]. Указанное обстоятельство свидетельствует об однородности данных товаров.

Анализ товаров 20 класса МКТУ, указанных в перечне рассматриваемой международной регистрации, и товаров 20 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], показал их однородность по виду (предметы мебели), назначению (обустройство интерьера жилых помещений), условиям реализации и кругу потребителей.

Исходя из вышеуказанных принципов однородности следует признать, что товары 21 класса МКТУ, указанные в перечне анализируемой международной регистрации, также однородны товарам 21 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], так как относятся к одному и тому роду (виду), а именно, туалетным и кухонным принадлежностям, имеют одинаковое назначение, условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, сходство международного знака и противопоставленных товарных знаков [1, 2] обуславливают вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, несоответствии знака по международной регистрации №954130 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для отмены решения Роспатента от 10.12.2009.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 10.03.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 10.12.2009.