

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 27.11.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией VIRTUOSO, LTD., США (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1223431, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 28.07.2014 за №1223431 в отношении услуг 35, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, на имя заявителя. С даты территориального расширения 25.08.2016 правовая охрана международного знака в отношении всех услуг 35, 42 классов МКТУ испрашивается на территории Российской Федерации.

Знак **VIRTUOSO** по международной регистрации №1223431 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В соответствии с решением Роспатента, принятым 30.01.2018, знаку по международной регистрации № 1223431 не может быть предоставлена правовая охрана

на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку указанный знак сходен до степени смешения:

VIRTUOZO

- с товарным знаком **VIRTUOZO** по свидетельству №454207 с приоритетом от 02.03.2010 – (2), зарегистрированным на имя ООО «ВИРТУОЗО-МЬЮЗИК» в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ;

VIRTUOSO

- с товарным знаком **VIRTUOSO** по свидетельству №243178 с приоритетом от 14.08.2001 – (3), зарегистрированными на имя ОАО Акционерный коммерческий банк «ЕВРОФИНАНС», в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, указано, что противопоставление знаку по международной регистрации № 1316365 – (4) может быть снято.

В Роспатент 27.11.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака (2) выражает свое согласие на регистрацию на имя заявителя знака по международной регистрации № 1223431 в отношении всех услуг 35, 42 классов МКТУ. При этом отмечает, что правообладатель товарного знака (2) и заявитель осуществляют свою деятельность в разных сегментах рынка, в связи с чем отсутствует возможность введение потребителя в заблуждение;

- что касается противопоставленного товарного знака (3), то решением Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2018 по делу № СИП-155/2018 правовая охрана товарного знака (3) досрочно прекращена в отношении всех услуг 35 класса МКТУ;

- кроме того, заявитель предоставил письмо-согласие от правообладателя знака по международной регистрации № 1316365 (4) на регистрацию на имя заявителя знака по международной регистрации № 1223431 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.01.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку

по международной регистрации №1223431 в отношении всех услуг 35, 42 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака (2) – [1];
- оригинал письма-согласия от правообладателя знака (4) – [2];
- решение Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2018 по делу № СИП-155/2018 – [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (25.08.2016) территориального расширения знака по международной регистрации №1223431 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Рассматриваемый знак **VIRTUOSO** по международной регистрации №1223431 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В качестве сходных до степени смешения со знаком (1) указаны:

VIRTUOZO

- товарный знак по свидетельству №454207 с приоритетом от 02.03.2010 – (2), представляющий собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита, в котором буква [O] в части [VIRTUO-] выполнена в оригинальной графике, остальные буквы – стандартным шрифтом;

- товарный знак **VIRTUOSO** по свидетельству №243178 с приоритетом от 14.08.2001 – (3), выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

При анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленного знака (2) предоставил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1223431 в отношении всех услуг 35, 42 классов МКТУ на имя заявителя [1].

В соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака.

С учетом того, что знак по международной регистрации №1223431 и противопоставленный знак (2) не являются тождественными, а сходными до степени смешения (сравниваемые обозначения отличаются одной буквой, а также визуально), коллегия принимает во внимание представленное заявителем безотзывное письменное согласие [1].

Следует также отметить, что согласно сведениям сети Интернет основным видом деятельности правообладателя противопоставленного знака (2) ООО «ВИРТУОЗО-МЬЮЗИК» является оптовая торговля непродовольственными товарами (см. сайт <https://sbis.ru/>).

В то же время заявитель VIRTUOSO, LTD – это туристическое агентство, оказывающее услуги в области туризма (см. поисковую систему Яндекс).

Указанная выше информация свидетельствует о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного знака (2) осуществляют деятельность в разных сегментах рынка.

С учетом изложенного введение в заблуждение потребителей представляется маловероятным.

Таким образом, наличие согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака (2), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять противопоставление (2).

Что касается противопоставленного товарного знака (3), то решением Суда по интеллектуальным правам от 28.09.2018 по делу № СИП-155/2018 правовая охрана товарного знака (3) досрочно прекращена в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем он не может препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1223431.

Резюмируя вышеизложенное знаку по международной регистрации №1223431 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 35, 42 классов МКТУ (указанных в перечне регистрации).

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2018, отменить решение Роспатента от 30.01.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1223431 в отношении всех услуг 35, 42 классов МКТУ.