

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.11.2016, поданное компанией Lidl Stiftung & Co. KG, Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.07.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225422, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 02.05.2014 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1225422 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1225422 представляет собой словесное обозначение «VALIDO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 25.07.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1225422 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1225422 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя иного лица знаком «VALDO» по международной регистрации №724781 с приоритетом от 22.10.1999 в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 30 класса МКТУ [1].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом и графическом сходстве их словесных элементов «VALIDO»/«VALDO».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «VALIDO» имеет итальянское происхождение и в переводе с итальянского языка означает «действительный», «весомый»;
- противопоставленный экспертизой знак также является словесным, и представлен словом «VALDO», которое имеет литовское происхождение и переводится как «владеет»;
- сравниваемые знаки не являются фонетически идентичными или сходными до степени смешения, поскольку имеют разный состав гласных и согласных звуков;
- наличие у заявленного обозначения внутренней гласной «I» делает его более протяжным по сравнению с кратким и звонким противопоставленным знаком;
- сравниваемые обозначения не являются визуально сходными до степени смешения, поскольку имеют разный состав букв;
- несмотря на то, что заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом, правообладатель использует его в оригинальной графике в цветном исполнении и в комбинации с изобразительными элементами;
- заявитель по рассматриваемой заявке, компания Lidl Stiftung & Co. KG, является известным во всем мире немецким сетевым ритейлером продуктовых и непродуктовых товаров. В настоящее время супермаркеты сети Lidl функционируют во многих странах Европы (например, в Германии, Австрии, Чехии, Финляндии, Швеции, Дании, Голландии, Франции, Италии, Испании, Швейцарии,

Великобритании и мн.др.). К 2018 году компания планирует открыть 100 супермаркетов на территории США, а к 2020 году - 20 супермаркетов на территории России;

- товары, маркированные заявленным обозначением «VALIDO», предназначены для реализации исключительно в супермаркетах Lidl, их смешение на рынке с товарами, маркированными противопоставленным знаком, не представляется возможным.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 25.07.2016 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения необидительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (02.05.2014) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 №1225422 представляет собой словесное обозначение «VALIDO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «VALDO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №1225422 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «VALIDO»/«VALDO».

Так, фонетическое сходство этих элементов обусловлено тождеством начальных частей «VAL-»/ «VAL-» и тождеством конечных частей «-DO»/ «-DO», идентичным составом согласных звуков и близким составом гласных звуков, а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу. Сравнимые словесные элементы отличаются только одной буквой «-I-», в середине заявленного обозначения.

Графическое сходство словесных элементов обусловлено выполнением их заглавными буквами латинского алфавита.

Что касается семантического фактора сходства, следует сказать, что словесный элемент «VALIDO» заявленного обозначения переводится с итальянского языка как «действительный» (<http://lingvo.yandex.ru>). Однако, в силу того, что элемент «VALIDO» мало знаком среднему российскому потребителю, значение семантического фактора сходства не будет играть определяющей роли при восприятии заявленного обозначения потребителями.

Таким образом, ассоциация обозначений в целом достигается за счет фонетического и графического сходства словесных элементов, определяющих запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с пунктом 14.4.2.2. (г) Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Из изложенного следует, что ввиду наличия фонетического сходства вышеуказанных словесных элементов сравниваемых обозначений они были признаны коллегией сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ перечней товаров сравниваемых знаков показал, что товары 30 класса МКТУ «Coffee, artificial coffee, mixtures of coffee, coffee extracts, coffee preparations» заявленного обозначения являются однородными товарам 30 класса МКТУ «Café, succédanés du café» противопоставленного знака [1], поскольку относятся к кофе и напиткам на основе кофе, имеют одно назначение и круг потребителей.

Доводы заявителя о том, что им ведется активная хозяйственная деятельность в области продвижения продуктов питания, и, что товары, маркированные заявленным обозначением, предназначены для реализации только в супермаркетах, принадлежащих заявителю, не могут быть приняты во внимание, поскольку данные доводы не могут служить основанием для регистрации заявленного обозначения в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.11.2016, оставить в силе решение Роспатента от 25.07.2016.