


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 поступившее 28.02.2017 возражение, поданное по поручению компании Леново (Сингапур) Пте. Лтд., Сингапур (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014720441, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**VIBE**» по заявке №2014720441 с приоритетом от 19.06.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ «телефоны».

Роспатентом 29.04.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**VIBE**» сходно до степени смешения со

знаком «» по международной регистрации №811549 с конвенционным приоритетом от 12.12.2002, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на

имя THOMSON VIDEO NETWORKS 1 rue de l'Hautil Zone des Boutries F-78700 CONFLANS SAINTE HONORINE (FR).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак - это комбинированное обозначение, представляющее собой сочетание графических и буквенных элементов в оригинальном исполнении, в связи с чем заявленное обозначение и противопоставленный знак производят разное зрительное впечатление;

- ввиду оригинального графического исполнения противопоставленного знака оно не воспринимается как единый словесный элемент «VIBE».

- сравниваемые обозначения не обладают семантическим сходством, поскольку слово «VIBE» заявленного обозначения означает в переводе с английского языка «флюид; чутье; предчувствие», а словесные элементы «i VE Video Broadband Evolution» противопоставленного обозначения могут быть переведены с английского языка как «я являюсь эволюцией широкомасштабного видео»;

- в том случае, если входящий в состав противопоставленного знака элемент воспринимается как слово «VIBE», то наличие в составе знака еще и словесных элементов «Video Broadband Evolution» обуславливает разное фонетическое восприятие указанного противопоставления и заявленного обозначения «VIBE» в виду разного состава слов, слогов, букв, гласных и согласных;

- фонетические различия сравниваемых обозначений свидетельствуют об отсутствии их сходства до степени смешения;

- рассмотрение элемента «VIBE» противопоставленного обозначения отдельно, не принимая во внимание неохранные элементы «Video Broadband Evolution» при оценке фонетического сходства недопустимо, так как искажает результат такой оценки и приводит к ложным выводам;

- отсутствие фонетического, семантического и графического сходства между сравниваемыми обозначениями ведёт к различиям в производимом на

потенциальных потребителей впечатлении, что является достаточным для признания сравниваемых обозначений несходными до степени смешения;

- несмотря на принадлежность к одному классу МКТУ, товары заявителя и товары правообладателя противопоставленного товарного знака предназначены для ограниченного круга потребителей, включающего специалистов в соответствующей отрасли, следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю;

- заявитель - это китайская компьютерная компания, которая выпускает персональные настольные компьютеры, мобильные телефоны, серверы, мониторы, видеопроекторы, видеокарты, клавиатуры, мыши и комплекты, модули памяти, оптические приводы, блоки питания, аксессуары, сумки и чехлы для ноутбуков, а также разрабатывает программное обеспечение для своих изделий;

- между заявителем по настоящей заявке и правообладателем противопоставленного товарного знака №811549 ведутся переговоры о заключении соглашения о сосуществовании товарных знаков, включая выдачу правообладателем противопоставленного товарного знака письменного согласия на регистрацию и использование обозначения VIBE по заявке №2014720441 для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №20147720441 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- словарно-справочные сведения;
- распечатки с официального сайта компании (<http://www.lenovo.com>).

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшейся 29.03.2017, заявителем было представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №811549.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.06.2014) поступления заявки №2014720441 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «**VIBE**» по заявке №2014720441 с приоритетом от 19.06.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в заявке.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №811549, принадлежащего иному лицу.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №811549 с конвенционным приоритетом от 12.12.2002 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «ViBE» и «Video Broadband Evolution». Словесный элемент «ViBE» представляет сочетание латинских букв, где буква «V» выполнена в оригинальной манере в виде треугольника, переходящего в незавершенный эллипс, буква «i» является строчной, буквы «BE» - заглавными. Расположенный ниже словесный элемент «Video Broadband Evolution», выполненный мелким стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, исключен из правовой охраны. Правовая охрана знаку на территории российской федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «telecommunications devices, apparatus, equipment, installations and software; audio and/or video data, information and signal generating, computing, monitoring, capture, storage, conversion, compression, processing, transmission, switching, reception and restitution devices, apparatus, equipment, installations and software devices, apparatus, equipment, installations and software for the management of telecommunications networks or of parts of

telecommunications networks; electric cables, fibre-optic cables, encoders, set top units, multiplexers, modulators, demodulators, servers».

Анализ перечня товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что «телефоны» и «telecommunications devices» (устройства связи) соотносятся друг с другом как вид/род, что обуславливает вывод об их однородности.

В части сопоставительного анализа заявленного обозначения «VIBE» и




противопоставленного знака «» по международной регистрации №811549 следует указать следующее.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Следует отметить, что, несмотря на оригинальное исполнение сочетания букв



в обозначении «», оно не утратило словесного характера и воспринимается как обозначение «VIBE», которое занимает доминирующее положение в противопоставленном знаке. Что касается расположенного ниже словосочетания «Video Broadband Evolution» (в переводе с английского языка означает «эволюция широкомасштабного видео»), то будучи неохраняемым элементом знака и занимая в нем периферийное положение, оно не влияет на восприятие знака в целом.

Следует отметить, что слово «VIBE» согласно словарно-справочным данным (см. <http://www.translate.ru>) в переводе с английского языка означает «энергетика, чутье, вибрация, атмосфера» и произносится как [вайб].

Несмотря на то, что сравниваемые индивидуализирующие словесные элементы «VIBE» заявленного обозначения и противопоставленного знака характеризуются разным графическим исполнением, они, тем не менее, имеют одинаковую фонетику и семантику, что обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака друг с другом в целом.

Сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, определяют вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №811549 до степени их смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №811549, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2014720441 в отношении товаров 09 класса МКТУ «телефоны».

Учитывая, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для снятия противопоставления знака по международной регистрации №811549, а, следовательно, для удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2017, отменить решение Роспатента от 29.04.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014720441.