

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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 Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 14.10.2015, поданное ИП Здесенко Андреем Валерьевичем, Украина (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013727877, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013727877, поданной 14.08.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «VORTEX», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и расположенный справа от него изобразительный элемент в виде стилизованной спирали, исполненной из кругов разного размера.

Роспатентом 29.06.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013727877. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным знаком «VORTEX», правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя Patrick LOUBEYRE, Франция, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ (международная регистрация №899770 с приоритетом от 06.09.2006 – (1)).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.10.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- благодаря оригинальному шрифтовому исполнению словесной части и наличию графического элемента, заявляемое обозначение и противопоставленный знак (1) производят различное зрительное впечатление и, следовательно, не являются сходными;

- заявитель также отмечает, что заявленное обозначение активно им используется, в связи с чем приобрело различительную способность среди широкого круга потребителей для заявленных товаров 03 класса МКТУ (что подтверждается представленными на этапе экспертизы материалами от 11.06.2015);

- кроме того, по мнению заявителя, знак по международной регистрации №899770 на территории Российской Федерации не используется, в связи с чем им было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного знака «VORTEX» по международной регистрации №899770 вследствие его неиспользования.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013727877 в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

С возражением заявителем была представлена копия Определения Суда по интеллектуальным правам о принятии искового заявления по делу № СИП-506/2015 от 15.09.2015 – [1].

Посредством факсимильной связи 18.01.2016 заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии, мотивированное тем, что им начата процедура досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака (1) в

связи с его неиспользованием. Предварительное судебное заседание назначено на 01.02.2016.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.01.2016, указанное выше ходатайство было рассмотрено.

Отказывая в удовлетворении данного ходатайства, коллегия руководствовалась следующим.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1248 Кодекса защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных, в частности, с подачей и рассмотрением заявок на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, с государственной регистрацией этих результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, с выдачей соответствующих правоустанавливающих документов, осуществляется в административном порядке.

При рассмотрении настоящего возражения, коллегия оценивала правомерность принятого решения Роспатента с учетом тех обстоятельств и материалов, которые имели место на дату принятия возражения к рассмотрению.

На дату принятия возражения к рассмотрению, правовая охрана знака по международной регистрации №899770 не была прекращена. Согласно Определению Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-206/2015 от 15.09.2015 исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по международной регистрации №899770 по существу не рассмотрено, а только назначена дата (01.02.2016) предварительного судебного заседания (информация с сайта <http://kad.arbitr.ru/>).

Кроме того, согласно требованиям абзаца третьего пункта 4.3 Правил ППС основания для переноса заседания коллегии в связи с подачей заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, препятствующего предоставлению правовой охраны спорному знаку, отсутствуют.

С учетом изложенного выше, коллегия не признала ходатайство заявителя о переносе заседания коллегии для устранения указанного препятствия обоснованным.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.08.2013) подачи заявки №2013727877 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Рассматриваемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «VORTEX», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и расположенный справа от него изобразительный элемент в виде стилизованной спирали, исполненной из кругов разного размера.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан знак по международной регистрации №899770 – (1).

Противопоставленный знак (1) представляет собой словесное обозначение «VORTEX», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что заявленное обозначение содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный противопоставленному знаку (1) словесный элемент «VORTEX» (в переводе с английского языка на русский язык vortex означает вихрь, водоворот, см. <https://translate.yandex.ru/?text=vortex&lang=en-ru>), что свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных обозначений по фонетическому и семантическому признакам сходства.

Что касается визуального признака сходства, то исполнение словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство. При этом графическая манера, в которой исполнен словесный элемент заявленного обозначения не является достаточно оригинальной для запоминания, в связи с чем не может повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений. Что касается наличия изобразительного элемента в заявленном обозначении, то следует отметить, что в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Сходство словесных элементов обуславливает вывод о том, что, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Правовая охрана товарного знака по заявке №2013727877 испрашивается в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ «абразивы; антинакипины бытовые; антистатика бытовые; баллоны со сжатым воздухом для уборки и удаления пыли; бальзамы, за исключением используемых для медицинских целей; бруски для полирования; бумага абразивная; бумага полировальная; вещества ароматические для отдушивания белья; воски для полирования мебели и полов; воск для белья; воск для пола; воск для пола, предохраняющий от скольжения; воски полировочные; жидкости для пола, предохраняющие от скольжения; жидкости для чистки стекол, в том числе ветровых; красители для воды в туалете; крахмал [аппрет]; крахмал для придания блеска белью; кремы для полирования; масла, используемые как очищающие средства; мел для чистки; мыла; мыла дезинфицирующие; мыла дезодорирующие; мыла для оживления оттенков тканей; мыла кусковые туалетные; полотно абразивное; препараты для замачивания белья; препараты для лощения [подкрахмаливания]; препараты для обесцвечивания; препараты для полирования; препараты для придания блеска белью; препараты для придания лоска; препараты для смягчения белья при стирке; препараты для стирки; препараты моющие для посудомоечных машин, в том числе в виде таблеток; препараты для сухой чистки; препараты для удаления ржавчины; препараты для чистки; препараты для чистки обоев; препараты для чистки сточных труб; препараты отбеливающие для стирки; препараты химические бытовые для оживления красок при стирке белья; продукты

для наведения блеска [для полировки]; пятновыводители; растворы для очистки; салфетки, пропитанные косметическими лосьонами; синька для обработки белья; сода для отбеливания; сода для стирки; сода для чистки; соли для отбеливания; спирт нашатырный [моющее, очищающее средство]; средства моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие, за исключением используемых в промышленных целях; тряпки для уборки, пропитанные моющими средствами».

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №899770 предоставлена в отношении следующих товаров 03 класса МКТУ «Bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations / отбеливающие препараты и прочие вещества для стирки; чистки, полирования, обезжиривания и абразивные препараты».

Сопоставляемые товары 03 класса МКТУ заявленного перечня и противопоставленного знака (1) соотносятся между собой как вид-род, имеют одно назначение, один круг потребителя и рынок сбыта и, следовательно, являются однородными.

В возражении заявитель не оспаривает однородность сопоставляемых товаров.

Что касается довода заявителя относительно того, что заявленное обозначение активно им используется в отношении заявленных товаров, то следует отметить следующее.

Указанный довод не может рассматриваться в качестве преодоления приведенных в заключении по результатам экспертизы мотивов отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, представленные на этапе экспертизы материалы от 17.06.2015 не содержат документов, свидетельствующих об использовании ИП Здесенко А.В. заявленного обозначения на территории Российской Федерации. Представленный же заявителем лицензионный договор касается использования на территории Украины товарного знака по свидетельству №134019, правовая охрана которому предоставлена на территории Украины.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного

обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №899770 в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ - обоснованным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.10.2015, оставить в силе решение Роспатента от 29.06.2015.**