

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 05.02.2010, поданное фирмой Carl Zeiss AG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.11.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №686202, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №686202, произведенной Международным Бюро ВОИС 05.12.1997 на имя заявителя, с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 11.12.2007, испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «Appareils de mesure de coordonnees et leurs parties» (координатно-измерительные приборы и их части).

Знак по международной регистрации №686202 представляет собой словесное обозначение «VISTA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 05.11.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №686202.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №686202 не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «VISTA» по международной регистрации №686202 сходен до степени смешения с товарными знаками:

- «VIST ВИСТ» по свидетельству №149807 [1];
- «VIST» по свидетельству №150999 [2];
- «ВИСТ» по свидетельству №151000 [3];
- «WISTA» по международной регистрации №950749 [4],

ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.02.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к тому, что обозначение «VISTA» по международной регистрации №686202 не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, поскольку они имеют различия по всем признакам сходства.

В возражении отмечено, что слово «VISTA», состоящее из двух слогов и являющееся лексической единицей английского, немецкого, испанского и итальянского языков, имеет фонетические различия со словами «ВИСТ» и «VIST», состоящих из одного слога, а также семантическое отличие от слова «ВИСТ», обозначающего вид карточной игры, при этом латинский вариант этого слова (VIST) также будет восприниматься потребителем в указанном выше значении. Сравниваемые знаки также существенно отличаются визуально. Кроме того, перечень товаров 09 класса МКТУ противопоставленных регистраций [1]-[3] не содержит товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации для знака по международной регистрации №686202.

В отношении противопоставленной регистрации [4] в возражении отмечено, что его правообладатель предоставил письмо-согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку

по международной регистрации №686202, что свидетельствует о том, что он согласен с мнением заявителя об отсутствии сходства между этими знаками.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №686202.

К возражению приложены копии упомянутых регистраций, данные из сети Интернет о словарном значении слов «vista» и «вист», оригинал письма согласия правообладателя противопоставленного знака [4].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию (11.12.2007) международной регистрации №686202 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции 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 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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 №686202, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «VISTA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слово «VISTA» является лексической единицей английского (перспектива, вид, аллея), немецкого (презентация), испанского (зрение, глаза, взгляд, взор), итальянского (зрение, вид, зрелище, взгляд) языков (см. Яндекс. Словари).

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и включает словесные элементы «ВИСТ» и «VIST», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами соответственно русского и латинского алфавитов, и изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур, размещенных в овале. Словесный элемент ВИСТ выполнен шрифтом,

размер которого значительно превышает размер шрифта, которым выполнено слово VIST.

В композиции данного знака визуально доминирующее положение занимает словесный элемент ВИСТ.

Противопоставленные товарные знаки [1] и [2] представляют собой словесные обозначения «ВИСТ» и «VIST» соответственно, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Слово «ВИСТ», являясь лексической единицей русского языка, обозначает род картежной игры (Яндекс. Словари).

Слово «VIST» не имеет семантического значения и отсутствует в лексических словарях основных европейских языков.

Противопоставленный знак [4] представляет собой слово «WISTA», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с использованием в одном слове строчных и заглавных букв.

Сходство знака «VISTA» по международной регистрации №686202 и противопоставленного знака «WISTA» [4] обусловлено фонетическим сходством их словесных элементов и однородностью товаров 09 класса МКТУ, однако, представленное согласие правообладателя противопоставленного знака [4] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №686202 в отношении вышеуказанного перечня товаров 09 МКТУ на имя заявителя, устраняет этот знак в качестве препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №686202, позволяя не учитывать его при анализе на тождество и сходство.

Сравнительный анализ обозначения по международной регистрации №686202 и противопоставленных товарных знаков [1] – [3] показал следующее.

Сравниваемые знаки характеризуются фонетическим сходством их доминирующих словесных элементов «VISTA», «VIST», «ВИСТ», различающихся одной гласной буквой «а» в конце слова «VISTA» при

совпадении всех остальных букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке.

Вместе с тем, несмотря на фонетическом сходство, словесные элементы VISTA и ВИСТ различаются семантически и визуально, кроме того, противопоставленный знак [1] содержит изобразительные элементы, которые дополнительно усиливают различие между знаками, поскольку способствуют формированию различного общего зрительного впечатления от них.

Вышеуказанный анализ показал, что обозначение по международной регистрации №686202 нельзя признать сходным с противопоставленными знаками [1] и [3].

Что касается сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2], то оно определяется фонетическим сходством словесных элементов «VISTA» и «VIST», которое усилено их визуальным сходством, обусловленным одинаковым графическим исполнением одних и тех же букв латинского алфавита. Отсутствие смыслового значения в слове «VIST» и наличие различных лексических значений в слове «VISTA» в различных языках, хотя и свидетельствует о различии сопоставляемых обозначений по семантическому признаку сходства, однако не является определяющим для среднего российского потребителя и не может способствовать признанию этих обозначений несходными в целом, ввиду их явного сходства по фонетическому и визуальному критериям.

Указанное позволяет сделать вывод о сходстве знака по международной регистрации №686202 и противопоставленного товарного знака [2], поскольку в целом они вызывают в сознании потребителя сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия.

Товары 09 класса МКТУ (приборы и инструменты для измерения), в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «VIST» [2], и товары 09 класса МКТУ (координатно-измерительные приборы и их части), в отношении которых испрашивается правовая охрана на

территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №686202, соотносятся друг по отношению к другу как род - вид, имеют одно назначение, что позволяет сделать вывод об их однородности.

Таким образом, знак по международной регистрации №686202 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с противопоставленным товарным знаком [2] по свидетельству №150999.

Резюмируя изложенное, следует указать, что обозначение «VISTA» по международной регистрации №682202 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, соответственно, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации этого знака следует признать обоснованными.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 05.02.2010 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.11.2009.**