

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, рассмотрела возражение, поданное KOWA COMPANY LTD (Япон) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1183106, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1183106 с конвенционным приоритетом от 06.09.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 26.09.2013 на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1183106 представляет собой словесный элемент «**VASKOWA**», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 13.03.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1183106 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям пункта б(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1183106 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарным знаком «**Vasko Васко**» по свидетельству №517478 [1], зарегистрированным на имя иного лица в

отношении однородных товаров 05 класса МКТУ и имеющим более ранний приоритет.

В возражении от 10.06.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с указанным решением и приведены следующие аргументы в защиту своей позиции:

- знак по международной регистрации №1183106 «**VASKOWA**» состоит из одного словесного элемента из 7 букв и 7 звуков, а противопоставленный знак «**Vasko Vasko**» содержит в своем составе 2 словесных элемента (10 букв и 10 звуков), что существенно влияет на звуковое восприятие знаков и позволяет признать их несходными фонетически;

- также отсутствует визуальное сходство обозначений, поскольку знак по международной регистрации №1183106 «**VASKOWA**» выполнен стандартным шрифтом, а противопоставленный знак – оригинальным шрифтом в цвете, расположен на двух строках;

- обозначение «**VASKOWA**» является изобретенным, однако, это обозначение будет ассоциироваться с заявителем KOWA COMPANY LTD., поскольку включает часть фирменного наименования KOWA;

- противопоставленный знак также является изобретенным словом и не имеет смыслового значения, будет ассоциироваться с ООО «Васко» - правообладателем этого товарного знака;

- с учетом изложенного сравниваемые обозначения не являются сходными с семантической точки зрения;

- товары, указанные в перечнях сравниваемых регистраций и маркированные сопоставляемыми знаками, не будут смешиваться на рынке, поскольку правообладатель товарного знака [1] – ООО «Васко» занимается исключительно продажей товаров различных производителей, а не их производством, при этом данная компания не занимается даже продажей фармацевтической продукции.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1183106 в отношении всех товаров 05 класса МКТУ, указанных в международной регистрации.

К возражению приложены распечатки из сети Интернет, касающиеся ООО «Васко».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (06.09.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1183106 правовая база для оценки охраноспособности 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №1183106 представляет собой словесное обозначение «**VASKOWA**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны указанному знаку испрашивается для товаров 05 класса МКТУ: «Préparations pharmaceutiques et autres préparations pour la destruction d'animaux nuisibles, fongicides, herbicides»(препараты фармацевтические и прочие препараты для уничтожения вредных животных, фунгициды, гербициды).

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1168231 было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходного до степени смешения товарного знака [1], правовая охрана которому была предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

Товарный знак [1] представляет собой расположенные одно над другим словесные обозначения «**Vasko**»/«**Васко**», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов и не имеющие смыслового значения. Знаку предоставлена правовая охрана в частности, для товаров 05 класса МКТУ, в том числе для товаров «препараты фармацевтические; химико-фармацевтические, препараты для уничтожения вредных животных, препараты для уничтожения вредных растений, препараты для уничтожения домашних грибов, препараты для уничтожения паразитов и т.д.».

Товары 05 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку они либо являются идентичными, либо относятся к одной родовой группе и соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей, что заявителем не оспаривалось.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал следующее.

Знак по международной регистрации №1183106 и противопоставленный знак [1] являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, что обусловлено полным фонетическим вхождением словесных элементов «Vasko»/«Васко» противопоставленного товарного знака в знак «VASKOWA», а также наличием совпадающих звуков и их расположением в сравниваемых обозначениях, наличием совпадающих слогов.

Оценить сравниваемые знаки по семантическому признаку сходства не представляется возможным связи с тем, что они не имеют смысловых значений в словарных источниках информации.

Сравниваемые обозначения имеют графические отличия, обусловленные тем, что знак [1] выполнен оригинальным шрифтом буквами красного цвета и расположен на двух строках, в то время как знак по международной регистрации №1183106 выполнен стандартным шрифтом в черно-белой цветовой гамме.

Учитывая, что графический фактор сходства словесных обозначений является второстепенным признаком их сходства, наличие фонетического сходства сопоставляемых обозначений при отсутствии у них семантики позволяет сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на некоторые графические отличия.

Таким образом, существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров, маркированных сравниваемыми знаками, одному производителю, следовательно, возможно их смешение в гражданском обороте.

Вышеуказанное является подтверждением правомерности вывода экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1183106 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода заявителя о том, что по сведениям из сети Интернет правообладатель товарного знака [1] не занимается производством и продажей

фармацевтических товаров, что исключает возможность смешения товаров на рынке, коллегия отмечает следующее.

Анализ однородности товаров, для маркировки которых предназначены сравниваемые знаки, проводится на основании признаков однородности, установленных пунктом 14.3 Правил, без учета реального использования товарных знаков на российском потребительском рынке товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.06.2015, оставить в силе решение Роспатента от 13.03.2015.