

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 25.02.2010, поданное Чичеровой Алевтиной Александровной (далее – заявитель) на решение Роспатента от 18.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008701054, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2008701054/50, поданной 29.12.2007, является Ибрагимова Зульфира Рафаэловна, 420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Татарстан, 7, кв. 98 (далее – заявитель).

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение «VITEL ВИТЕЛЬ», которое является фантазийным и семантически нейтральным относительно заявляемых услуг.

Регистрация знака испрашивается в отношении услуг 35, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение от 18.11.2009 о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 39 и 42 классов МКТУ. В отношении всех услуг 35 класса МКТУ и части услуг 39 и 42 классов МКТУ Роспатентом отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия такого решения послужило заключение экспертизы заявленного обозначения, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В заключении экспертизы заявленного обозначения отмечено, что, по мнению экспертизы, заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «VITAL» по международной регистрации № 549604 с приоритетом от 06.02.1990 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.02.2010 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и выводами экспертизы заявленного обозначения, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение содержит семантически значимый элемент «ВИТЕЛЬ», который согласно Толковому словарю великорусского языка Даля является производным от слова «Вить» - скручивать, спускать пряди в одну нить или вервь, и в результате этого различие между сравниваемыми обозначениями обусловлено наличием смыслового значения заявленного обозначения и отсутствием какого-либо смыслового значения в противопоставляемом товарном знаке.

- сопоставляемые обозначения состоят из разного количества слов и букв, определяющих их разное фонетическое звучание;

- в данном случае смысловое различие выступает главным критерием, превалирующим над фонетикой;

- заявитель активно использует заявленное обозначение с 2002 года, на протяжении более 7 лет занимается продажей и доставкой эксклюзивной сувенирной продукции и цветов, в результате чего приобрел хорошую репутацию своему обозначению;

На заседании коллегии к материалам возражения были приобщены следующие материалы:

- буклеты 2 экз. [1];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 02.04.2002 № 10393/Ю-л на 1 л. [2];
- устав ООО «Витель» на 3 л. [3];
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе на 1 л. [4];
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридического лица на 1 л. [5];
- приказ от 23.03.2007 на 1 л. [6];
- протокол № 5 собрания учредителей на 1 л. [7];
- договор № 601-ш от 04.02.2010 на 2 л. [8];

- договор № 1859 от 11.02.2008 на 2 л. [9];
- договор № б/н от 31.07.2009 на 3 л. [10];
- договор № 579-ш от 18.11.2009 на 2 л. [11];
- договор № 452-ш от 17.04.2009 на 2 л. [12];
- договор № 375-ш от 22.01.2009 на 2 л. [13];
- договор № 646-ш от 14.04.2010 на 2 л. [14];
- договор № 636-ш от 12.03.2010 на 2 л. [15];
- приложение к договору № 53/2007 от 14.12.2007 на 1 л. [16];
- приложение к договору № 55/2007 от 14.12.2007 на 1 л. [17];
- акты выполненных работ на 3 л. [18];
- договор купли-продажи от 02.10.2006 на 1 л. [19];
- договор № 15 от 11.01.2009 на 1 л. [20];
- договор купли-продажи № 0111/113/2009 от 01.11.2009 на 1 л. [21];
- договор № 503-ш от 12.08.2009 на 2 л. [22];
- национальный сертификат на 1 л. [23];
- диплом за участие в выставке [24];
- благодарственное письмо на 1 л. [25];
- договор на оказание рекламных услуг от 14.09.2007 на 3 л. [26];
- договор № 1859 от 11.02.2008 на 1 л. [27];
- сведения о международной регистрации № 549604 на 3 л. [28];
- сведения с поисковой сети Яндекс на 3 л. [29].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.11.2009 и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения не убедительными.

С учетом даты подачи заявки (29.12.2007) правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса 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 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные обозначения как элементы.

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), а также согласно пункту 14.4.2.4 Правил ТЗ исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом

характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях. 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «VITEL ВИТЕЛЬ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавита в два ряда.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 319301 представляет собой словесное обозначение «VITAL», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Слова «VITEL ВИТЕЛЬ» написаны один под другим и читаются отдельно, то есть представляют собой транслитерацию друг друга буквами, соответственно, русского и латинского алфавитов. Указанные словесные обозначения по основным факторам звукового сходства являются сходными с обозначением «VITAL», ввиду наличия близких и совпадающих звуков в начальной части, с которой начинается восприятие словесного обозначения, близости состава гласных и совпадения

согласных, характера совпадающих частей, совпадения ударения на последний слог, мягкости последней буквы при произношении и т.д. Разница в одной букве (Е - А) сравниваемых словесных обозначений не влияет на вывод об их звуковом сходстве.

Графическое сходство сравниваемых обозначений выявлено на основании совпадения графического написания (печатные буквы), вида используемых шрифтов (стандартные), расположения букв по отношению друг к другу (строчное), частичного совпадения алфавита и используемого цветового сочетания (черно-белое).

Отсутствие семантического значения у противопоставленного товарного знака не позволяет провести сравнительный анализ по семантическому фактору сходства и соответственно признать доводы возражения о семантическом различии обозначении убедительными.

Указанные обстоятельства обуславливает вывод об их сходстве в целом, позволяющем потребителю воспринимать их как принадлежащие одному правообладателю, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности товаров, для которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал следующее.

Противопоставленный международный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ – реклама, бизнес, консультации по вопросам организации и управления бизнесом; распространение рекламных материалов, в том числе по почте, в розничной торговле; услуги франчайзеров, а именно помощь в управлении бизнесом, аренда оборудования в связи с этим; услуги, связанные с ведением баз данных.

Указанные услуги однородны услугам 35 класса МКТУ, перечисленным в заявке № 2008701054/50, поскольку они соотносятся как род (вид), имеют одинаковое назначение (помощь в эксплуатации и управлении предприятий или организация бизнеса или информирование о товарах и услугах), условиям реализации (информация об услугах доводится до всеобщего сведения через средства массовой информации, в том числе Интернет) и кругу потребителей, что правообладателем не оспаривается.

Анализ перечней услуг 39 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и заявленное обозначение по заявке № 2008701054/50, показал их однородность по виду (организация путешествий и хранение), назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Исходя из вышеуказанным принципов однородности часть услуг 42 класса МКТУ была правомерно признана экспертизой однородной услугам 42 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный международный знак.

Представленные материалы [1-27] о длительности использования заявленного обозначения не могут быть приняты во внимание, поскольку добросовестное использование незарегистрированного в качестве товарного знака обозначения может привести к нарушению прав третьих лиц на уже зарегистрированные товарные знаки. Положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса призваны защищать более ранее исключительное право от нарушения регистрацией сходного знака и не допускать его использование. При этом Кодекс не предусматривает в качестве основания для предоставления правовой охраны товарному знаку факт начала использования до даты подачи заявки.

По завершении заседания коллегии палаты по патентным спорам заявителем представлено особое мнение, доводы которого сводятся к следующему:

- при принятии решения принималось во внимание только фонетическое сходство без учета наличия смыслового значения словесного элемента «ВИТЕЛЬ» заявленного обозначения, обуславливающим различие в сравниваемых обозначений;
- при рассмотрении возражения не были учтены положения методических рекомендаций по вопросу определения семантического сходства;
- заявленное обозначение добросовестно используется на протяжении многих лет.

По существу доводы особого мнения повторяют доводы возражения, которые были проанализированы выше и поэтому коллегия палаты по патентным спорам не усматривает обстоятельств, которым не была дана надлежащая правовая оценка.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 25.02.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 18.11.2009.