

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 28.10.2003, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.02.2007, поданное компанией "VION B.V.", Голландия (далее - лицо, подавшее возражение), против правовой охраны товарному знаку "VIO" по свидетельству № 305410 при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого комбинированного товарного знака "VIO" с приоритетом от 3.04.2005 по свидетельству №305410 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.04.2006 на имя Орехова В.И. в отношении товаров 07, 09, 25, 29, 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным и выполнен в виде овала белого цвета, оконтуренного линией черного цвета. В центре овала размещен словесный элемент "VIO", выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам 13.02.2007 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку "VIO" по свидетельству №305410, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 35201, введенного в действие 17.10.1992 (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон)) и пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989 и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак "VIO" сходен до степени смешения с товарным знаком "VION" по международной регистрации №68044 с приоритетом от 05.08.2004, зарегистрированным на имя компании "VION B.V.";

- сравниваемые знаки совпадают фонетически, поскольку имеют идентичный набор и порядок расположения согласных и гласных звуков/букв (в-и-о), при этом имеют одинаковый ударный слог «ви-»;

- оспариваемый товарный знак "VIO" полностью входит в противопоставленный товарный знак "VION" и представляет собой первые три буквы из четырех противопоставленного знака;

- наличие в окончании одного из сравниваемых знаков буквы "N" не вносит никаких существенных различий, т.к. она находится на последнем месте и при произношении оглушается;

- сравниваемые знаки совпадают и графически, поскольку выполнены идентичным шрифтом с использованием одного и того же алфавита и цвета. Наличие изобразительного элемента в виде эллипса не уменьшает различия между знаками, поскольку не является специфичным и запоминающимся и не обладает различительной способностью;

- словесные элементы сравниваемых знаков не имеют семантического значения, в связи с чем при наличии звукового и графического сходства знаков вероятность смешения этих обозначений очень высока;

- товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, однородны товарам 29 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 305410 недействительной частично в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака "VIO", уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на возражение, в котором выразил следующие доводы:

- сравниваемые знаки не являются сходными фонетически, поскольку в одном из них словесный элемент имеет дополнительный звонкий звук «н», отсутствующий в другом, а также ввиду отсутствия однозначного совпадения ударений в словесных элементах;

- для русскоязычной фонетики характерным является смещение ударения при появлении на конце согласной буквы, в связи с чем звучание сравниваемых обозначений будет разным;

- графическое сходство сравниваемых товарных знаков также отсутствует, поскольку при таком малом количестве букв в сравниваемых обозначениях различие на одну букву, тем более добавляемую в конце слова, является существенным при визуальном восприятии слова;

- наличие в оспариваемом обозначении геометрической фигуры (эллипса), имеющей характерные особенности выполнения (переменная толщина линии эллипса, образование линией «оля» для словесного элемента обозначения), формируют различное зрительное восприятие знаков в целом;

- отсутствие у словесных элементов сравниваемых товарных знаков смыслового значения, а также каких либо семантических ассоциаций в отношении этих слов позволяет утверждать отсутствие и семантического сходства у словесных элементов сравниваемых товарных знаков.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить действие правовой охраны товарного знака по свидетельству № 305410 полностью.

На заседании коллегии, состоявшемся 12.02.2007, лицом, подавшим возражение, представлен ответ на отзыв правообладателя, в котором отмечается следующее:

- вхождение слова "VIO" в состав слова "VION" однозначно говорит о фонетическом сходстве сравниваемых знаков;

- указанные правообладателем различия сравниваемых обозначений являются несущественными и могут легко привести к смешению потребителем этих слов при произношении;

- нельзя однозначно утверждать о различной постановке ударений в сравниваемых словах, поскольку потребитель определяет постановку ударения в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения;

- графический элемент оспариваемого знака не является выразительным фактором индивидуализации товаров, поскольку "он вряд ли запомнится потребителю".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи (15.04.2005) заявки № 2005708656/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного в

качестве товарного знака обозначения включает в себя упомянутые выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международными договорами Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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 пунктом 14.4.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и выполнен в виде эллипса белого цвета, оконтуренного линией черного цвета, при этом линия по своей длине имеет разную толщину (утолщается в периферийных точках). В центре

эллипса размещен словесный элемент "VIO", выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак является словесным и представляет собой слово "VION", выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

С точки зрения фонетики оба обозначения действительно имеют близкий состав и расположение согласных и гласных звуков/букв, однако сравниваемые обозначения имеют малое количество букв, при котором добавление одной буквы в конце слова является существенным при визуальном восприятии слова. Следует отметить, что последняя буква/звук "N" противопоставленного товарного знака относится к числу звонких сонорных и четко произносится на конце слова «VION».

При этом сравниваемые слова не имеют однозначно установленного ударения, в связи с чем потребителем они могут произноситься с ударением на любой из двух гласных букв в зависимости от имеющихся в памяти ассоциаций и удобства произношения. В этой связи следует ожидать, что российский потребитель будет произносить слово "VIO" с ударением на первой гласной (по ассоциации со словами "био", "Рио", "врио"), а слово "VION" с ударением на второй гласной букве (по ассоциации со словами "Лион", "пион", "лимон").

Таким образом, несовпадение числа букв/звуков в словесных элементах сравниваемых знаков, а также несовпадение ударения при их произношении обуславливают фонетическое несходство сравниваемых товарных знаков.

Словесные элементы сравниваемых знаков выполнены одинаковым шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме. Вместе с тем, заявленное обозначение имеет оригинальную графическую проработку - словесный элемент заключен внутри эллипса, имеющего образующую его линию разной толщины, которая привносит отличия в восприятие сравниваемых обозначений в целом. Сказанное позволяет сделать вывод о графическом несходстве знаков в целом.

Анализ по семантическому фактору сходства показал следующее.

Анализ словарей основных европейских языков позволил выявить, что лексической единицы «VION» в естественных языках не существует.

В ходе заседания коллегии было установлено, что как следует из «Англо-русского толкового словаря вычислительной техники, Интернету и программированию», Москва, «Русская редакция», 2004, с.653, «VIO» (Video Input/Output) означает видеовход/видеовыход. Обращение к словарям других языков мира позволило также установить, что «VIO» в переводе с испанского языка означает зрение, вид, внешность, видеть (<http://slovari.yandex.ru>).

Изложенное иллюстрирует различную семантику у сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение "VIO" и противопоставленный товарный знак "VION" не являются сходными ни по одному из факторов сходства.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, анализ однородности товаров не является необходимым.

Относительно доводов заявителя изложенных в особом мнении, представленном 17.07.2007, необходимо отметить следующее.

Лицом, подавшим возражение, был приведен довод о том, что правообладатель утверждает об отсутствии смыслового значения у оспариваемого товарного знака, тогда как коллегия самостоятельно установила его значение, которое является иностранным словом. Кроме того, указано, что у среднестатистического российского потребителя вряд ли могут возникнуть ассоциации с иностранным словом, тем более взятым из испанского языка, который может быть известен только узкому кругу лиц, свободно владеющему испанским языком.

Действительно, сторонами, участвующими в рассмотрении возражения, не представлено доказательств того, что слова сравниваемых товарных знаков являются лексическими единицами какого либо иностранного языка, однако коллегия Палаты по патентным спорам в ходе заседания обратила внимание сторон на имеющееся значение слова «vio» в словарно-справочных изданиях. Данное действие было произведено на основании предписания пункта 4.8 Правил ППС, согласно которому в случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам

сведений из словарно-справочных изданий, эти сведения могут быть приняты во внимание при принятии решения.

Относительно довода лица, подавшего возражение, об отсутствии у среднестатистического российского потребителя знания испанского языка, что не позволяет ему оценить семантику слова «vio», следует отметить, что, делая вывод о несходстве знаков, коллегия исходила из того, что определяющим является фонетическое несходство сравниваемых обозначений, не позволяющее говорить об ассоциировании знаков в целом.

Остальные доводы лица, подавшего возражение изложенные в особом мнении, представленном 17.07.2007, были учтены в решении.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, содержащихся в корреспонденции от 17.07.2007, то они полностью совпадают словами, изложенными в особом мнении.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 13.02.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака "VIO" по свидетельству №305410.**