

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.05.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 965013, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «VALIO GENERALIA» с конвенционным приоритетом от 28.04.2008 была произведена Международным Бюро ВОИС 07.05.2008 за №965013 для услуг 35, 41, 43 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Valio Ltd., Финляндия, (далее – правообладатель).

Знак по международной регистрации № 965013, является словесным обозначением «VALIO GENERALIA», выполненным заглавным шрифтом буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.01.2010 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №965013 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для части услуг представленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации №965013 сходен до степени смешения со знаком «VALEO» по международной

регистрации №459936, которому ранее была представлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении, в частности услуг 35, 41, 43 и 44 классов МКТУ.

Владелец международной регистрации выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 05.05.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- по результатам экспертизы заявленного обозначения было вынесено решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации № 965013 для части услуг 41 и 44 классов МКТУ, для остальной части услуг 41 и 44 классов МКТУ и всего перечня услуг 35 и 43 классов МКТУ было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации;

- рассматриваемое обозначение состоит из двух слов, оно разнообразнее по звуко сочетаниям и смысловой нагрузке. Сравнимые обозначения отличаются графически;

- сравнимые обозначения являются отличительными частями фирменных наименований, и каждое имеет значение на своем национальном языке. Слово «valio» на финском языке имеет значение «лучший, качественный, элитный, отборный». Слово «Generalia» - форма женского рода от латинского слова «Generalis», которое означает «принадлежащий к роду, свойственный, общий». Латинский глагол «Valeo» имеет множество значений, одно из которых «быть сильным, крепким, могущественным; иметь смысл; стоять»;

- сферы деятельности правообладателей сравниваемых регистраций отличаются. Валио Лтд. – финская продовольственная компания, лидер молочного рынка Финляндии, основана в 1905 году, на рынке Российской Федерации появилась в 1908 году;

- владелец противопоставленной международной регистрации – всемирная индустриальная группа, сконцентрированная на разработке, производстве и продаже компонентов, встроенных систем и модулей для

легковых и грузовых автомобилей в сегментах оригинального оборудования и рынка запасных частей;

- правообладатель противопоставленной регистрации выразил согласие, оформленное надлежащим образом, на регистрацию и использование обозначения «VALIO GENERALIA» в отношении скорректированного перечня услуг 35, 41, 43 и 44 классов МКТУ. Для приведения в соответствие перечня заявленных услуг с перечнем указанным в письме -согласие, заявитель направил в Международное Бюро ВОИС ходатайство о корректировке перечня, а именно в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ добавлена формулировка «все вышеперечисленные услуги, относящиеся исключительно к пищевым продуктам, питанию и здравоохранению людей», в отношении услуг 44 класса МКТУ добавлена формулировка «все вышеперечисленные услуги, относящиеся исключительно к пищевым продуктам и питанию».

В подтверждение своих довод владелец международной регистрации предоставил следующие материалы:

1. Оригинал письма-согласия.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (28.04.2008) международной регистрации №965013 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 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, 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

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.

Словесный знак по международной регистрации №965013 «VALIO GENERALIA», выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «VALEO» по международной регистрации №459938 является словесным выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ обозначений показал следующее.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено сходством словесного элемента «valio», занимающего в знаке по международной регистрации №965013 начальную, определяющую позицию при восприятии и запоминании обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №459938. Указанные словесные элементы обладают высокой степенью звукового сходства, ввиду совпадения состава согласных (v-l/v-l) и близости состава гласных звуков (a-e-o/a-i-o), расположенных в одинаковом порядке, и имеют отличие в одну букву.

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита.

Словесные элементы «valeo» и «valio generalia» сравниваемых знаков имеют лексические значения, в латинском языке (слово «valeo» имеет значение «быть сильным, крепким»), и в финском языке (слово «valio» имеет значение «лучший, элитный»), слово «generalia» означает «родовой». Однако, эти языки для среднего российского потребителя мало известны, поэтому значения сравниваемых обозначений не понятны, слова воспринимаются как фантазийные.

Таким образом, наличие звукового и графического сходства сопоставляемых знаков, способствует признанию их сходными в целом.

Вместе с тем правообладатель противопоставленного знака, являясь обладателем более раннего исключительного права, представил письменное согласие, в котором он заявляет о том, что не имеет возражений против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации

№965013 на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 41, 43 и 44 классов МКТУ со скорректированными формулировками.

Правообладатель для приведения перечня в соответствие с перечнем, в отношении которого было получено согласие на регистрацию, направил в Международное Бюро ВОИС ходатайство о сужении перечня услуг.

При принятии письма-согласия коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что Международным Бюро ВОИС 14.10.2010 были внесены изменения в перечень услуг.

Таким образом, в распоряжении коллегии палаты по патентным спорам имеются материалы, устраняющее препятствия для предоставления правовой охраны знаку «Valio Generalia» в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 05.05.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 15.01.2010, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 965013 в отношении услуг 35, 41, 43 и 44 классов МКТУ.**