

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 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 11.01.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «РЫБФЛОТПРОМ», г. Калининград (далее - заявитель) на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005725425/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005725425/50 с приоритетом от 06.10.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «Виктория», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 27.09.2006 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение «Виктория» сходно до степени смешения фонетически и по смыслу с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров на имя других лиц знаками:

- «VICTORY» по свидетельству №188286, с приоритетом от 16.11.1997, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [1];

- «A VICTORY» по международной регистрации №513942, с приоритетом от 12.03.1987, в отношении однородных товаров 05, 31 классов МКТУ [2];

- «UNA VITTORIA» по международной регистрации №513943, с приоритетом от 12.03.1987, в отношении однородных товаров 05, 31 классов МКТУ [3].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.01.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:

1. Заявленное обозначение «Виктория» и противопоставленные знаки [1; 2; 3] не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют фонетическое и семантическое различия.

2. Обозначение «Виктория» заявлено на русском языке и представляется для российского потребителя как женское имя, распространенное в России, а противопоставленные знаки [1; 2; 3] обозначают древнее латинское слово «Виктори», то есть «Победа».

3. Владельцы противопоставленных товарных знаков необоснованно затянули переговоры, в связи с чем заявления об аннулировании их товарных знаков вовремя не были рассмотрены и результаты представлены в материалы данной заявки.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2005725425/50.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам были представлены дополнительные материалы, содержащие решения Палаты по патентным спорам о досрочном и полном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков на девятнадцати листах.

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

С учетом даты (06.10.2005) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, 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 их 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.

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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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 (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой слово «Виктория», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров на имя иных лиц знаков [1; 2; 3].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «VICTORY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице черного цвета.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух словесных элементов: «А», «VICTORY»,

выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице черного цвета. Основную нагрузку в знаке несет на себе словесный элемент «VICTORY», поскольку является семантически значимым: «VICTORY» в переводе с английского языка означает «победа», а словесный элемент «A» является неопределенным артиклем английского языка (употребляется перед исчисляемым существительным в единственном числе), см. Яндекс, словари.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух словесных элементов: «UNA» и «VITTORIA», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице черного цвета. Основным элементом в знаке является словесный элемент «VITTORIA», поскольку является существительным, в переводе с итальянского языка означает «победа», а словесный элемент «UNA» является прилагательным, в переводе с итальянского языка означает «один; одна; одно; единственный», см. Яндекс, словари.

Необходимо учитывать, что в составе противопоставленных знаков [2; 3] словесные элементы «A», «UNA» играют второстепенную роль к элементам «VICTORY» и «VITTORIA» как композиционно, так и семантически. Словесные элементы «VICTORY» и «VITTORIA» являются основными, так как имеют смысловое значение, легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1; 2; 3] было установлено следующее.

Анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого обозначения и противопоставленных знаков [1; 2] показал, что сопоставляемые обозначения «Виктория» и «VICTORY»/«VICTORY» состоят из трех слогов, содержат сходные начальные, средние «ВИК-ТО-РИ-» и «VIC-ТО-RY-» части. Наличие большинства совпадающих звуков, звукосочетаний и одинаковое расположение их по отношению друг к другу, а также тождество звучания начальной и средней частей сопоставляемых обозначений обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого обозначения и противопоставленного знака [3] показал, что сопоставляемые обозначения

«Виктория» и «VITTORIA» состоят из трех слогов, содержат сходные начальные, средние и конечные «ВИК-ТО-РИЯ» и «ВИТ-ТО-РИА-» части. Наличие большинства совпадающих звуков, звукосочетаний и одинаковое расположение их по отношению друг к другу, а также тождество звучания средней и конечной частей сопоставляемых обозначений обуславливает вывод об их фонетическом сходстве.

Анализ по семантическому фактору сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что одно из значений словесного элемента заявленного обозначения «Виктория» является «римская богиня победы», см. словари, Яндекс и для среднестатистического российского потребителя данное обозначение будет ассоциироваться не только с женским именем, но и со значением «победы», поскольку данное обозначение вошло во всеобщий обиход как имя нарицательное, обозначающее «победу». Исходя из изложенного видно, что сопоставляемые обозначения имеют одно и то же значение, следовательно семантически сходны.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не может оказать существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку по большинству признаков сходства сравниваемые знаки следует признать сходными.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 05, 31 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товары 05 класса МКТУ по заявке №2005725425/50 являются однородными товарам 05 класса МКТУ противопоставленных знаков [1; 2; 3], поскольку относятся к «диетическим веществам и добавкам для медицинских целей», товары 31 класса МКТУ по заявке №2005725425/50 являются однородными товарам 31 класса МКТУ противопоставленных знаков [2; 3], поскольку относятся к «кормам для животных», то есть, товары сопоставляемых обозначений совпадают по виду

(роду), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия производства и реализации, совпадая по всем факторам, учитываемым при определении однородности. Вывод экспертизы об однородности товаров заявителем не оспаривался.

Таким образом, заявленное обозначение «Виктория» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 05, 31 классов МКТУ со знаками «VICTORY», «A VICTORY» и «UNA VITTORIA» [1; 2; 3] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Довод о досрочном прекращении действия противопоставленных знаков: свидетельство №188286; международная регистрация №513942; международная регистрация №513943 не может быть принят во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку при вынесении решения по результатам рассмотрения возражения на решение экспертизы подлежат правовой оценке обстоятельства, имевшие место на момент принятия Федеральным институтом промышленной собственности оспариваемого решения (27.09.2006), а также могут быть приняты во внимание обстоятельства, сложившиеся на дату (29.03.2007) принятия возражения к рассмотрению Палатой по патентным спорам. Таким образом, указанное заявителем обстоятельство не имеет юридического значения при вынесении решения по результатам рассмотрения возражения от 11.01.2007 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2005725425/50.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 11.01.2007, оставить в силе решение экспертизы от 27.09.2006.