

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 14.03.2013, поданное ООО «Каролайт», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726937, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение со словесным элементом «VIDDO» по заявке №2011726937 с приоритетом от 19.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 11, 12, 16 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.01.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении части товаров 09 класса МКТУ и всех товаров и услуг 12, 16, 35, 37 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 09 класса МКТУ и всех товаров 11 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком «VIDO» по международной регистрации №799294 (дата регистрации от 02.01.2003), зарегистрированным в отношении однородных товаров

09, 11 классов МКТУ на имя UAB «ТОРО GRUPÉ» R. Kalantos g. 32 LT-52494 Kaunas (LT).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.03.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленный знак «VIDO» не может препятствовать регистрации заявленного обозначения по заявке №2011726937 в связи с прекращением действия его регистрации на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения по заявке №2011726937 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 11, 12, 16, 35, 37 классов МКТУ.

К возражению приложена распечатка с сайта Международного бюро ВОИС о статусе знака по международной регистрации №799294.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.08.2011) поступления заявки №2011726937 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2011726937 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «VIDDO», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латиницы. Над словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде латинской буквы «V» в обрамлении стилизованной окружности. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, 11, 12, 16, 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №799294 также является комбинированным, состоит из слова «VIDO», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латиницы, и изобразительного элемента в виде трех горизонтальных полос, расположенного справа от словесного элемента. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений, включающих в свой состав индивидуализирующие словесные элементы «VIDDO» и «VIDO», основано на близости их звучания, что заявителем не оспаривается.

Заявителем также не оспаривается однородность товаров 09, 11 классов МКТУ сравниваемых обозначений, соотносящихся друг с другом по роду/виду, имеющих одинаковое назначение и место реализации.

В этой связи доводы экспертизы, изложенные в решении Роспатента от 12.01.2013, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров 09, 11 классов МКТУ являются обоснованными.

Вместе с тем при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, являющемся неотъемлемой частью решения Роспатента от 12.01.2013, и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится прекращение действия правовой охраны знака по международной регистрации №799294 на территории Российской Федерации по причине отсутствия ее продления правообладателем, сведения о чем были опубликованы Международным Бюро ВОИС 31.01.2013.

Таким образом, основания для противопоставления знака по международной регистрации №799294 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне заявки №2011726937 товаров 09 и 11 классов МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.03.2013, изменить решение Роспатента от 12.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011726937.