

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии палаты по патентным спорам  
по результатам рассмотрения возражения

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 02.09.2014, поданное ООО «Научно-Производственная Фирма МОДУС-Н», г.Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496412, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2012703191, поданной 08.02.2012, зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.09.2013 за №496412 в отношении товаров 06 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Ивченко Сергея Валерьевича (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №496412 представляет собой словесное обозначение «VIZIT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 02.09.2014 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием его требованиям, установленным пунктами 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения;

- ООО НПФ «Модус-Н» осуществляет хозяйственную деятельность в области производства систем контроля доступа, в том числе домофонов, аксессуаров к домофонам, видеодомофонов, дверных блоков из металла, включающих в свой состав металлическую раму, полотно, петли, запорное устройство, т.е. производит товары, однородные товарам 06 класса МКТУ оспариваемого товарного знака;

- производимая им продукция маркируется сходными обозначениями «VIZIT», «VIZIT SAFE HOME»;

- на имя ООО НПФ «Модус-Н» поданы заявки №2013724725 и №2013726043 на регистрацию товарных знаков «VIZIT safe home» и «ВИЗИТ», соответственно, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ;

- производство дверных блоков ООО НПФ «Модус-Н» осуществляется с 2007 года в соответствии с Техническими условиями, разработанными в 2007 и 2009 гг.;

- продукция рекламируется в специализированных печатных изданиях, информация о выпускаемой продукции размещена в сети Интернет, продукция неоднократно выставлялась на международных выставках;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков: «ВИЗИТ» по свидетельству №189592 с приоритетом от 29.04.1998 (срок действия регистрации продлен до 29.04.2018) и «VIZIT» по свидетельству №224071 с приоритетом от 17.04.2000 (срок действия регистрации продлен до 17.04.2020), зарегистрированных в отношении товаров 06, 09 классов МКТУ;

- вопрос сходства тождественных словесных элементов лицом, подавшим возражение, не исследуется ввиду его очевидности;

- что касается анализа однородности, то лицо, подавшее возражение, отмечает, что товары 06, 09 классов МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков, используются в едином комплекте с дверьми, используются при производстве дверей, выполняют одинаковые функции и имеют одно назначение, что и товары 06 класса МКТУ оспариваемой

регистрации, в связи с чем признаются однородными товарам 06 класса МКТУ оспариваемой регистрации;

- регистрация оспариваемого товарного знака на имя Ивченко С.В. способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, поскольку лицо, подавшее возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака производит товары, однородные товарам, указанным в перечне оспариваемой регистрации, и маркирует их сходным обозначением.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496412 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

- копия Выписки из ЕГРЮЛ о ООО НПФ «Модус-Н» – [1];
- письмо ООО НПФ «Модус-Н», направленное в ФИПС 19.07.2013 – [2];
- копии товарно-транспортных накладных, счета-фактуры за 2009-2012гг. – [3];
- копии Договоров о размещении информации в справочно-информационном издании «Технологии защиты – Адрес» (№23/10-СТЗ от 20.12.2010; №07/10-СТЗ от 11.05.2010) – [4];
- копии ТУ 5284-001-18221998-2007 «Блоки дверные подъездные стальные VIZIT» и ТУ 5284-003-18221998-2009 «Блоки дверные стальные наружные VIZIT» – [5];
- копии Заявки-договора на участие в выставке «Охрана, безопасность и противопожарная защита» за 2009, 2010гг. – [6];
- распечатки с сайта <http://domofon.ru/> – [7];
- копии Договоров: №359 от 22.03.2010; №269 от 17.03.2009; №266 от 09.02.2009 (касающиеся предоставления выставочного оборудования) – [8];
- копия Договора №00001750 от 29.11.2010 на участие в выставке «Охрана и безопасность 2011» – [9];

- копия Договора №00001603 от 03.12.2009 на участие в выставке «Охрана и безопасность 2010» – [10];

- копия Договора №00000553 от 07.04.2008 на участие в выставке «Охрана и безопасность» – [11];

- копии Договоров: №01/09 от 13.09.2010, №22/09 от 22.09.2009; №08/09 от 08.09.2008; №25/10 от 25.10.2007 (касающиеся выполнения проектирования, монтажа, художественного оформления и демонтаж выставочного оборудования) – [12];

- копия Договора на участие в выставке б/н от 08.05.2007 – [13];

- копия Каталожного листа продукции: блоки дверные стальные наружные VIZIT – [14];

- копия Договора-поставки №1 от 14.02.2006 и Дополнительные соглашения к нему – [15];

- информационные материалы от ООО Производственно-коммерческая фирма «ДИКСИ» – [16];

- сведения о товарных знаках ООО НПФ «Модус-Н», зарегистрированных в Эстонии и Казахстане – [17].

Правообладатель и его представитель в установленном порядке были уведомлены о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.12.2014. Согласно информации, содержащейся в единой системе отслеживания почтовых отправлений Почты России, письмо №12105978093803, которым направлено данное уведомление, вручено представителю правообладателя 21.09.2014.

Однако на указанную дату заседания правообладатель не явился, и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (08.02.2012) товарного знака по свидетельству №496412 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя

вышеуказанный 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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).

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «VIZIT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского

алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №224071 – (1) представляет собой словесное обозначение «VIZIT», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по свидетельству №189592 – (2) представляет собой словесное обозначение «ВИЗИТ», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знакам (1,2) предоставлена в отношении товаров 06, 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак (1) являются сходными до степени смешения в силу фонетического тождества словесных элементов «VIZIT», а также их визуального сходства, обусловленного использованием в написании слов букв одного алфавита.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак (2) являются сходными до степени смешения в силу фонетического сходства словесных элементов «VIZIT» – «ВИЗИТ», при этом, несмотря на то, что слово «visit» не имеет лексического значения в наиболее распространенных европейских языках, в отличие от слова «визит», оно воспринимается как транслитерация слова «визит», поэтому для российского потребителя оба слова будут ассоциироваться друг с другом. Исполнение словесных элементов буквами разных алфавитов не может повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в случае использования при написании знаков стандартного шрифта графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака.

Таким образом, сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Для установления однородности товаров могут приниматься во внимание такие обстоятельства, как, в частности, род (вид) товаров, их потребительские

свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1,2) предоставлена в отношении следующих товаров:

- 06 класса МКТУ - устройства (неэлектрические) для открывания и закрывания дверей, металлические замки и запоры, за исключением электрических, скобяные изделия.

- 09 класса МКТУ - переговорные устройства (внутренние), в том числе домофоны, устройства электрические для открывания и закрывания дверей, электрические кодовые замки, магнитные кодирующие устройства.

Перечень товаров 06 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана спорного товарного знака, следующий:

- двери металлические; комплекты дверные металлические; конструкции стальные; коробки, рамы дверные металлические; пороги дверные металлические.

Сравнение перечней товаров (указанных выше) с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 06 и 09 классов МКТУ противопоставленных знаков (1,2) представляют собой устройства для закрывания дверей (механические и электрические) и комплектующие для дверей.

Товары 06 класса МКТУ оспариваемого знака включают двери металлические и комплектующие для дверей.

Сопоставляемые товары имеют одно назначение (приспособления для закрывания), взаимодополняемы, имеют один круг потребителей и рынок сбыта, что в совокупности свидетельствует об их однородности.

Коллегия учитывала, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства сравниваемых товарных знаков, предназначенных для их



маркировки. Поскольку знаки содержат фонетически тождественные элементы, то они обладают высокой степенью сходства, в связи с чем высока опасность смешения товаров, маркированных этими знаками. Указанное обусловило более строгий подход коллегии к оценке однородности.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №496412 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса правомерно.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый знак в целом не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя. Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте потребителей.

Представленные материалы показывают, что лицом, подавшим возражение, осуществлялась деятельность, связанная с производством товаров 06 класса МКТУ: «замки электромагнитные» (начиная с 2006 года) и «дверные блоки стальные» (начиная с 2007 года), маркированных обозначением «VIZIT».

Для производства товаров «дверные блоки стальные» лицом, подавшим возражение, были утверждены в 2007 и 2009 гг. Технические условия [5].

Информация о лице, подавшем возражение, и о производимой им продукции размещалась в СМИ (справочно-информационное издание «Технология защиты – Адрес»), в сети Интернет (на сайте <http://domofon.ru/>) [4,7].

Согласно документам [6-13] товары «дверные блоки стальные» под обозначением «VIZIT», производимые лицом, подавшим возражение, демонстрировались в 2009, 2010гг. на международной выставке «MIPS-2009», «MIPS-2010», в 2009 году на выставке Мосбилд-2009».

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что до даты (08.02.2012) приоритета оспариваемого

товарного знака у российского потребителя имелась устойчивая ассоциативная связь между товарами «дверные блоки стальные», маркированными обозначением «VIZIT», и лицом, подавшим возражение.

При этом используемое лицом, подавшим возражение, обозначение фонетически тождественно оспариваемому товарному знаку «VIZIT» по свидетельству №496412.

В этой связи при использовании оспариваемого товарного знака для маркировки товаров 06 класса МКТУ велика вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров лицу, подавшему возражение.

Таким образом, учитывая все фактические обстоятельства дела, коллегия палаты по патентным спорам считает, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496412 противоречит требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной в отношении всех товаров 06 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение от 02.09.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №496412 недействительным полностью.**