

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 26.01.2010. Данное возражение подано компанией «VEBA, textilni zavody,a.s.», Чехия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации знака «Veba» по международной регистрации №957999/50, при этом установлено следующее.

Знак «Veba» был зарегистрирован Международным бюро ВОИС 10.04.2007 № 957999 в отношении товаров 24 класса МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Знак «Veba» является комбинированным и включает словесный элемент «Veba», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «V»-заглавная, от нее вверх отходит изогнутая линия.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.12.2009 было вынесено решение (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации знака по международной регистрации №957999 для всех заявленных товаров 24 класс МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 ст. 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «VEBO», по свидетельству №274856 с приоритетом от 18.03.2003.

Товары 24 класса МКТУ, указанные в регистрации, квалифицированы экспертизой как однородные товарам 24 класса МКТУ противопоставленного товарного знака.

В Палату по патентным спорам 26.01.2010 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации знака по международной регистрации №957999, доводы которого сводятся к тому, что к моменту подачи возражения в Палату по патентным спорам действие правовой охраны противопоставленного знака по свидетельству №274856 было прекращено в отношении, в том числе, товаров 24 класса МКТУ, что устраняет препятствие для предоставления правовой охраны знаку «Veba» по международной регистрации №957999.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены:

- копия решения об отказе в государственной регистрации товарного знака от 22.12.2009 на 3 л.{1};
- копия решения Роспатента по свидетельству №274856 от 23.12.2009 на 7 л.{2}.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака и зарегистрировать знак по международной регистрации №957999 в отношении всех указанных в регистрации товаров 24 класса МКТУ.

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

Правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №957999 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон), 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 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени 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

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 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б) и (в) пункта 14.4.2.2 Правил. Признаки, перечисленные в пунктах (а)-(в) 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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта

товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №957999 является комбинированным и состоит из словесного элемента «Veba», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква «V»-заглавная, от нее вверх отходит изогнутая линия. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 24 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «VEBO» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 24 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №957999 и противопоставленного знака показал, что они характеризуются совпадением трех звуков из четырех. Следует учесть, что в устной речи безударные буквы «а» и «о» совпадают, то есть в словесном обозначении «VEBO» безударная гласная «о» произносится как «а». Изложенное позволяет сделать вывод о фонетическом тождестве знака по международной регистрации №957999 и противопоставленного знака.

Отсутствие сведений о семантике сравниваемых слов не позволяет оценить их по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Знак по международной регистрации №957999 содержит изобразительный элемент, однако основную индивидуализирующую функцию в знаке выполняет словесный элемент, поскольку именно с него начинается восприятие знака потребителем. Таким образом, графический фактор носит второстепенный характер.

Таким образом, знак по международной регистрации №957999 и противопоставленный товарный знак ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Товары 24 класса МКТУ знака по международной регистрации №957999 и товары 24 класса МКТУ противопоставленного товарного знака идентичны или однородны в силу их соотношения между собой как «род-вид».

В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена в отношении товаров 24 класса МКТУ в связи с неиспользованием, данный товарный знак не является препятствием для регистрации знака по международной регистрации №957999 в отношении всех товаров 24 класса МКТУ, указанных в регистрации.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.01.2010, отменить решение Роспатента от 22.12.2009 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №957999.**