

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 03.04.2017 возражение, поданное по поручению компании Леново (Сингапур) Пte. Ltд., Сингапур (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014738072, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**VIBE**» по заявке №2014738072 с конвенционным приоритетом от 22.10.2014 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.07.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных товаров 14 класса МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 09 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 «**VIBE**» сходно до степени смешения со


знаком «**VIBE**» по международной регистрации №811549 с конвенциональным приоритетом от 12.12.2002, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя THOMSON VIDEO NETWORKS 1 rue de l'Haut Zone des Boutries F-78700 CONFLANS SAINTE HONORINE (FR).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что от правообладателя противопоставленного знака получено письменное согласие на регистрацию и использование обозначения «**VIBE**» по заявке №2014738072 для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2014738072 в отношении всех заявленных товаров 09, 14 классов МКТУ.

В качестве приложения к возражению заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №811549.

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

С учетом даты (22.10.2014) конвенционального приоритета заявки №2014738072 правовая база для оценки охранных способностей 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 требованиями подпункта 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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).

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 «**VIBE**» по заявке №2014738072 с конвенционным приоритетом от 22.10.2014 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного

обозначения испрашивается в отношении товаров 09, 14 классов МКТУ, указанных в заявке.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ основан на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №811549, принадлежащего иному лицу.



Противопоставленный знак «» по международной регистрации №811549 с конвенциональным приоритетом от 12.12.2002 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «ViBE» и «Video Broadband Evolution». Словесный элемент «ViBE» представляет сочетание латинских букв, где буква «V» выполнена в оригинальной манере в виде треугольника, переходящего в незавершенный эллипс, буква «i» является строчной, буквы «BE» - заглавными. Расположенный ниже словесный элемент «Video Broadband Evolution», выполненный мелким стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, исключен из правовой охраны. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации представлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «telecommunications devices, apparatus, equipment, installations and software; audio and/or video data, information and signal generating, computing, monitoring, capture, storage, conversion, compression, processing, transmission, switching, reception and restitution devices, apparatus, equipment, installations and software devices, apparatus, equipment, installations and software for the management of telecommunications networks or of parts of telecommunications networks; electric cables, fibre-optic cables, encoders, set top units, multiplexers, modulators, demodulators, servers».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака, основанное на фонетическом и семантическом тождестве индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений

– «VIBE», а также однородность товаров 09 класса МКТУ, приведенных в их перечнях.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №811549, в котором он выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2014738072 в отношении товаров 09 класса МКТУ «носимые электронные устройства, включенные в 09 класс; «умные» электронные устройства, электронные смарт-устройства, включенные в 09 класс; носимые компьютеры; смарт-часы».

Учитывая, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, при наличии согласия их правообладателя, у коллегии имеются основания для снятия противопоставления знака по международной регистрации №811549, а, следовательно, для удовлетворения поступившего возражения.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 03.04.2017, изменить решение Роспатента от 29.07.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014738072.