

Палата по патентным спорам 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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 22.05.2006, поданное компанией Водафон Групп плк, Великобритания (далее – заявитель), на решение экспертизы от 21.02.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004718862/50, при этом установлено следующее.

По заявке № 2004718862/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированное обозначение со словесным элементом «vodafone» в отношении товаров 09, 16 и услуг 36, 38, 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, указанное комбинированное обозначение представляет собой изображение, состоящее из слова vodafone (водафон), перед которым расположена стилизованно выполненная буква О (о), внутренняя часть которой имеет форму перевернутой запятой, при этом слово vodafon – изобретенное слово, часть наименования фирмы-заявителя, выполненное строчными буквами, буквы «о» слова также выполнены стилизованно с внутренней частью в виде перевернутой запятой.

Экспертизой принято решение от 21.02.2006 о регистрации товарного знака в отношении товаров 16 и услуг 36 классов МКТУ. В отношении товаров 09 и услуг 38 и 42 классов МКТУ экспертизой отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), поскольку, по мнению экспертизы, регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров и услуг препятствует выявленный ранее зарегистрированный товарный знак «VODAFONE» по

свидетельству № 218657 на имя ООО «Водафон Телеком», Москва, для однородных товаров 09 и услуг 38 и 42 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.05.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы и привел следующие аргументы:

- Заявитель проинформировал экспертизу о том, что правомерность регистрации противопоставляемого товарного знака оспаривается в Палате по патентным спорам и в суде, однако экспертиза не нашла оснований для дальнейшего затягивания делопроизводства;

- Заявителю уже давно известно о пиратской регистрации № 218657 и возражение против регистрации было подано 12.08.2004, что подтверждает отсутствие у заявителя намерений по злоупотреблению затягиванием делопроизводства;

- заявитель обслуживает свыше 170 млн. абонентов в 26 странах мира. Образовавшись в 1984 году под наименованием Ракал Телеком Лимитед, заявитель изменил свое наименование в сентябре 1991 года на Vodafone Group plk;

- Регистрация товарного знака крупнейшего сотового оператора мира новоиспеченной компанией ООО «Водафон Телеком», ранее именовавшейся ООО «Фояс» и уже зарекомендовавшей себя в области соответствующей деятельности, вызвала широкий резонанс в прессе.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение экспертизы от 21.02.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

К возражению приложены сведения с Интернет-сайта газеты Ведомости «Vodafone нашел себя в России» на 3 л. [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает возможным удовлетворить возражение от 22.05.2006.

С учетом даты поступления заявки (19.08.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что 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 14.4.2.4 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями в композиции, которых входят словесные элементы.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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, а также учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение, состоит из словесного элемента «VODAFONE», выполненного стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита, и размещенного слева от него изобразительного элемента в форме буквы «O», внутренняя часть

которой имеет форму перевернутой запятой. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 36, 38, 42 классов МКТУ.

Заявленному обозначению противопоставлен словесный товарный знак «VODAFONE» по свидетельству № 218657, зарегистрированный для однородных товаров 09 и услуг 38 и 42 классов МКТУ. Поскольку в перечнях товаров заявленного и противопоставленного знаков есть однородные товары и услуги, экспертизой был правомерно противопоставлен указанный товарный знак, сходство которого с заявленным обозначением обусловлено его вхождением в заявленное обозначение.

При рассмотрении возражения Палатой по патентным спорам были выявлены новые обстоятельства, которые устраняют предусмотренное пунктом 1 статьи 7 Закона основание для отказа в государственной регистрации товарного знака и не могли быть учтены в решении экспертизы.

Согласно договору о передаче исключительного права товарный знак по свидетельству № 218657 переуступлен компании Водафон Групп Плк, Великобритания. Соответствующий договор зарегистрирован Роспатентом 01.11.2006 регистрационный № РД0014077. Поскольку в настоящее время обладателем исключительного права на товарный знак по свидетельству № 218657 является компания Водафон Групп Плк, Великобритания, являющаяся заявителем по заявке № 2004718862/50, вывод о сходстве заявленного и противопоставленного знака до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении экспертизы от 21.02.2006, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.05.2006, отменить решение экспертизы от 21.02.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение для следующего перечня товаров и услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г (511)

09 - Телекоммуникационные, телефонные и коммуникационные аппаратура и приборы; аппаратура и приборы передачи данных; аппаратура и приборы для обработки, передачи, хранения, регистрации, записи, приема и поиска информации в виде закодированных данных, текста, аудиоданных, графических изображений или видеоданных или комбинаций / сочетаний этих форматов; модемы; радиоаппаратура и радиоприборы, в том числе пейджеры и радиоаппаратура и радиоприборы факсимильные; карты с магнитным кодом, смарт-карточки; носители для хранения информации, данных, изображений и звука; машиночитаемые носители информации; музыкальные записи в цифровом формате (загружаемые), предоставляемые из компьютерных баз данных или из Интернет, в том числе с вэб-сайтов Интернет формата MP3; персональные цифровые помощники; спутниковые приемные и передающие аппаратура, аппараты и приборы; аппаратура, приборы, устройства для прослушивания музыки, загружаемой из Интернет; трансформаторы повышающие, зарядные агрегаты, предназначенные для использования с телекоммуникационной аппаратурой, приборами; аккумуляторы, батареи; адаптеры, устройства сопряжения для использования с телекоммуникационной аппаратурой, приборами; радиотелефоны, мобильные и стационарные телефоны; фильмы, видео, аудио и графические изображения, загружаемые из Интернет; телевизионные

аппараты и приборы; периферийное оборудование для телевизоров и компьютеров; электрические и электронные игровые аппараты, приборы, устройства, включенные в 09 класс; компьютеры, в том числе лэптопы и ноутбуки, блокнотные компьютеры; электронные персональные органайзеры; электронная навигационная аппаратура, устройства и приборы, аппаратура, устройства и приборы для позиционирования, в том числе системы глобального позиционирования; аппаратура, устройства и приборы спутниковой навигации и позиционирования; блоки, устройства настольные или устанавливаемые в автомобили, включающие акустические системы, громкоговорители, позволяющие использовать телефонную трубку без помощи рук; подставки, держатели, рычаги для телефонных трубок для использования в автомобиле; части и принадлежности, включенные в 09 класс для всех вышеуказанных товаров; компьютерное программное обеспечение; загружаемые мелодии звонков и графика для мобильных телефонов; компакт диски [ПЗУ]; публикации электронные [загружаемые], предоставляемые на линии / в режиме реального времени из компьютерных баз данных, Интернет или других электронных сетей.

- 16 - Бумага, картон, продукция печатная, в том числе печатные справочники, указатели, руководства, справочная информация, книги, журналы, периодика и издания печатные; материалы для мест продаж, в том числе афиши, плакаты, картонные карточки с подпоркой сзади, картонные устройства для раздачи листовок, брошюр; картинки переводные для окон и трехмерные конструкции, устройства из картона; фотографии; товары писчебумажные, канцелярские принадлежности; наборы для письма; принадлежности конторские [за исключением мебели]; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); календари; закладки; дневники,

ежедневники, в том числе настольные дневники, ежедневники; блокноты, записные книжки и адресные книжки.

Класс 36 Банковские услуги, в том числе внутренние банковские операции и операции банковские через Интернет, Интернет-банкинг; спонсорство финансовое; страхование и финансовые услуги, в том числе эти услуги, оказываемые через Интернет или через любую другую электронную сеть, услуги по предоставлению скидок, в том числе дисконтные карточки / обслуживание дисконтных карточек; выпуск и погашение талонов, ваучеров и бонусов, бонусных карт; обслуживание по кредитным карточкам; обслуживание по расчетным карточкам; страхование и финансовые услуги в отношении аппаратуры связи, коммуникационного оборудования; поручительство, предоставление гарантий в отношении аппаратуры связи, коммуникационного оборудования; осуществление электронных платежей, в том числе перевод денежных средств в системе электронных расчетов и осуществление сделок на линии / в режиме реального времени; предоставление информации об инвестициях и информации об управлении капиталом, фондами; управление капиталом, фондами и инвестициями; информация биржевая, информация об акциях и долговых, денежных обязательствах, облигациях и посредничество биржевое / брокерские услуги; предоставление информации и консультационные услуги в отношении кредитно-денежных операций и в отношении всех вышеуказанных услуг, в том числе предоставление информации из компьютерных баз данных, Интернет или других электронных сетей.

38 - Телекоммуникационные услуги / услуги связи, связь мобильная и фиксированная / стационарная, телефонная связь, спутниковая связь,

сотовая связь, радиотелефонная связь и сотовая телефонная связь, радиосвязь факсимильная, связь радиопейджинговая и радиосвязь; передача и прием с помощью радио; прокат, лизинг и аренда телекоммуникационной аппаратуры, приборов, радиоаппаратуры, радиоприборов, радиотелефонов и факсимильных аппаратов; передача данных с помощью радио, телекоммуникаций / дальней связи и с помощью спутников; услуги автоматических автоответчиков; услуги предоставления персональных номеров; услуги по предоставлению во временное пользование запасных / сменных телекоммуникационных, приборов, аппаратов, аппаратуры в случае поломки, утраты или кражи; предоставление Интернет услуг, в том числе доступа в Интернет; передача информации (в том числе веб-страниц), компьютерных программ и любых других данных; почта электронная; предоставление заказных экранов, дисплеев для телекоммуникационных аппаратов, приборов, аппаратуры; оказание справочных услуг, услуги службы каталогов; предоставление услуг для телекоммуникационной аппаратуры, приборов аппаратов на базе информации о местоположении; предоставление услуг на основе протокола приложений для беспроводной связи (WAP протокола), в том числе услуг, использующих каналы безопасной коммуникации / каналы засекреченной связи; предоставление информации в отношении телефонной и телекоммуникационной аппаратуры, аппаратов и приборов или информации идентифицирующей их; услуги телефонных справочников; услуги обмена данными; передача данных с помощью телекоммуникаций, телефонной связи; вещание или передача радиопрограмм или телепрограмм; услуги видеотекста, телетекста и видеоданных; передача сообщений, а именно отправка, прием и доставка, пересылка сообщений в виде текста, аудиоданных, графических изображений или видеоданных или комбинаций этих форматов; сервис унифицированных сообщений, унифицированная

обработка сообщений, услуги голосовой / речевой почты; услуги сетей передачи данных; видеоконференции, телеконференции; видеотелефонные услуги; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету или базам данных; предоставление доступа к вэб-сайтам сети Интернет с музыкой в цифровом формате; предоставление доступа к вэб-сайтам сети Интернет с содержимым формата МРЗ; доставка музыки в цифровом формате с помощью телекоммуникаций, телефонной связи; услуги поисковых служб; передача сообщений, данных и изображений с использованием компьютера; компьютерная связь, услуги связи при помощи компьютеров; агентства печати новостей, агентства новостей; передача новостей и информации о текущих событиях; предоставление информации в отношении вышеуказанных услуг.

- 42 - Предоставление и лизинг / аренда времени доступа к компьютерным базам данных, компьютерным доскам объявлений, компьютерным сетям, интерактивным сетям связи с компьютерами / интерактивным сетям компьютерных коммуникаций, электронным публикациям в различных сферах деятельности, каталогам товаров и услуг и информации и поиску / исследованиям с использованием компьютеров и относящихся к ним материалам; прокат компьютеров; проектирование, дизайн, рисование / черчение и написание по заказу, все перечисленное для компилирования, составления вэб-страниц в Интернет; компьютерные услуги, в том числе консультации в области компьютеров; составление программ для компьютеров и разработка компьютерного программного обеспечения; услуги по предоставлению или по отображению информации из банков данных, хранящихся в компьютерах / хранящихся в памяти компьютера; предоставление информации из компьютерных баз данных, Интернет или других электронных сетей; услуги по предоставлению информации и консультации в отношении погоды, спортивных событий, новостей,

текущих событий, гороскопов, Интернет, компьютерных и мультимедийных услуг, услугах по переводу, оказываемые на линии / в режиме реального времени из компьютерных баз данных, Интернет или других электронных сетей; обслуживание техническое и модернизация компьютерного программного обеспечения и компьютерных программ; компьютерные услуги, оказываемые на линии / в режиме реального времени; создание и техническое обслуживание веб-сайтов; размещение веб-сайтов для третьих лиц; инсталляция и обслуживание техническое компьютерного программного обеспечения; компилирование, создание и техническое обслуживание регистра доменных имен.