

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, поступившее 07.03.2012, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1040076, при этом установлено следующее.

Международная регистрация данного знака была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 12.03.2010 за №1040076 с конвенционным приоритетом от 29.10.2009 со сроком действия 10 лет в отношении товаров и услуг 17, 35, 42 классов МКТУ на Visscher Caravelle Participaties B.V., Sisalstraat 85 NL-8281 JK Genemuiden NL, Нидерланды (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1040076 представляет собой изобразительное обозначение в виде круга, на фоне которого выполнены жирные горизонтальные полосы. В центральной части круга размещена фигура в виде прямого угла, вершина которого направлена вниз.

Решением Роспатента от 01.11.2011 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации.

Основанием для принятия решения явилось предварительное решение от 21.03.2011, согласно которому знаку по международной регистрации №1040076 не может быть предоставлена на территории Российской Федерации

в отношении товаров и услуг 17, 35, 42 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1040076 сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №1043680 [1] с конвенционным приоритетом от 13.10.2009, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Vica International B.V., Sisalstraat 85 NL-8281 JK GENEMUIDEN NL, Нидерланды, в отношении однородных товаров и услуг 27, 35, 42 классов МКТУ.

В возражении от 07.03.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что компании Виссер-Каравелле Партисипатиз Б.В. и Вика Интернешнл Б.В. входят в одну группу компаний, в связи с чем компания Вика Интернешнл Б.В. выразила согласие на предоставление охраны знаку №1040076 на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1040076 на территории Российской Федерации.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.07.2012, заявитель представил письмо-согласие (оригинал) [2] и выписку из Торгового Реестра при Торговой Палате о компаниях Виссер-Каравелле Партисипатиз Б.В. и Вика Интернешнл Б.В. [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (29.10.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1040076 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 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 №1040076 представляет собой изобразительное обозначение в виде круга, фон которого выполнен в виде горизонтальных полос. В центральной части круга размещен прямой угол, выполненный белым цветом, вершина которого направлена вниз.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1040076 в отношении товаров 17 и услуг 35, 42 классов МКТУ основано на наличии знака [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг 27, 35, 42 классов МКТУ.

Знак [1] представляет собой изобразительное обозначение в виде прямоугольника, на фоне которого выполнены жирные горизонтальные полосы. В центральной части прямоугольника размещена фигура в виде прямого угла, вершина которого направлена вниз.

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ показал, что знак по международной регистрации №1040076 и противопоставленный знак [1] производят сходное общее зрительное впечатление, что обусловлено присутствием совпадающих элементов (прямоугольный угол, горизонтальные полосы) и одинакового композиционного

построения этих элементов (угол, вершина которого направлена вниз, расположен на фоне полос).

Следует отметить, что при определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно наиболее точно характеризует процесс восприятия и распознавания изобразительных товарных знаков потребителями, которые сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам, оценивая сходство сопоставляемых знаков, руководствовалась производимым этими знаками общим впечатлением, не принимая во внимание расхождения в деталях (круг в международной регистрации №1040076 и квадрат в противопоставленном знаке [1]).

В силу указанного, сравниваемые знаки признаны палатой по патентным спорам сходными в целом.

Товары/услуги 27, 35, 42 классов МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака [1] и товары/услуги 17, 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана международной регистрации №1040076 на территории Российской Федерации, однородны, поскольку относятся к одному роду/виду, совпадают по назначению. Вывод об однородности товаров/услуг заявителем не оспаривался.

Резюмируя изложенное, вывод о сходстве знака по международной регистрации №1040076 и противопоставленного знака [1] до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг является правомерным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [2], в котором компания Visa International B.V., Sisalstraat 85 NL-8281 JK GENEMUIDEN, Нидерланды – правообладатель знака [1], выразила согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1040076 на имя компании Visscher Caravelle Participaties B.V., Sisalstraat 85 NL-8281 JK Genemuiden NL, Нидерланды. Кроме того, компания Visscher

Caravelle Participaties B.V. является единственным акционером компании Visa International B.V. [3].

Законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с другим товарным знаком с согласия его правообладателя.

Учитывая, что знак по международной регистрации №1040076 и противопоставленный знак [1] являются не тождественными (тождество согласно пункту 14.4.2 Правил это совпадение во всех элементах), а сходными до степени смешения, а кроме того, компании являются родственными, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным принять во внимание представленное согласие [2] правообладателя знака [1], что устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1040076 в отношении товаров/услуг 17, 35, 42 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 07.03.2012, отменить решение Роспатента от 01.11.2011 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1040076 в отношении всех товаров 17 и услуг 35, 42 классов МКТУ.