

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 17.07.2015, поданное ИП Нарыжных Е. Н., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739714, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013739714 было подано 18.11.2013 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «VOLENTO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 19.06.2015 о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 25 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения со знаком «VIOLENTO» по международной регистрации №920822, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем возражении от 17.07.2015 заявитель отметил, что заявленное обозначение «VOLENTO» и противопоставленный знак «VIOLENTO» отличаются фонетически и визуально, не ассоциируются между собой в целом и не способны вызывать смешение маркированных ими товаров на потребительском рынке.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 19.06.2015 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности от заявителя поступило ходатайство от 03.08.2015 о выделении из заявки №2013739714 в отдельную регистрацию всех товаров 25 класса МКТУ.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1502 Кодекса ходатайство заявителя о выделении заявки №2015724063 из первоначальной заявки №2013739714 было удовлетворено 24.09.2015, при этом из перечня первоначальной заявки №2013739714 исключены все товары 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.11.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

Согласно пункту (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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

Заявленное обозначение по заявке №2013739714 представляет собой словесное обозначение «VOLENTO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

В связи с исключением из перечня заявки №2013739714 всех товаров 25 класса МКТУ государственная регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

С учетом изложенного противопоставленный экспертизой знак «VIOLENTO» по международной регистрации №920822, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2013739714 в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения палата по патентным спорам может принять решение о прекращении делопроизводства в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия по нему решения.

К таким обстоятельствам относится принятие Роспатентом решения от 19.06.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739714 в отношении услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем отсутствует предмет спора.

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

прекратить делопроизводство по возражению от 17.07.2015 на решение Роспатента от 19.06.2015 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013739714.