

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 от 28.11.2013, поданное компанией «VILLA CONCEPT COMPANY S.r.l. - Succursale de Luxembourg», Люксембург (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1100377, при этом установлено следующее.

Знак с конвенционным приоритетом от 24.11.2010 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) 24.05.2011 за № 1100377 в отношении товаров и услуг 02, 03, 06, 07-09, 11, 12, 16, 18, 20-28 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 28.08.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1100377 в отношении заявленных товаров 07, 11 и 25 классов МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1100377 в отношении однородных товаров 07, 11 и 25 классов МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- «OVIO!» по свидетельству № 326253, приоритет 20.12.2005, ООО «20-й КОРПУС», товары 25 класса МКТУ [1];

- «OVIVO» по международной регистрации № 1081757, конвенционный приоритет 06.05.2010, «Ovivo Luxembourg S.à.r.l.», товары 07 и 11 классов МКТУ [2].

В заключении экспертизы также указано, что представленное письмо-согласие от владельца противопоставленного знака [2] не может быть учтено, поскольку в базе данных ROMARIN владельцем знака указана компания «GLV Finance Hungary Kft», а письмо выдано от имени компании «Ovivo Luxembourg S.à.r.l.».

В палату по патентным спорам 28.11.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки не могут быть признаны сходными, поскольку имеют ряд фонетических, семантических и графических отличий (приведен подробный анализ данных отличий, а также однородности товаров с учетом разных сфер деятельности компаний). При этом указано, что владелец противопоставленного знака [2] предоставил письмо-согласие, в котором не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1100377.

В подтверждение указанных доводов заявителем представлены материалы (1) и письмо-согласие с переводом (2).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1100377 в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ, за исключением товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы заявителя убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (24.11.2010) международной регистрации № 1100377 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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 «**OVVIO**» по международной регистрации № 1100377 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского

алфавита. В возражении предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «» [1] содержит слово «Ovio» и восклицательный знак. Слово выполнено по диагонали (снизу вверх) оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква «O» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «**OVIVO**» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в возражении отсутствуют доводы против противопоставления товарного знака [1] и выражено согласие с исключением из объема правовой охраны товаров 25 класса МКТУ, что позволяет утверждать, что заявителем не оспаривается сходство знака по международной регистрации № 1100377 со знаком [1].

В этой связи коллегией палаты по патентным спорам проводилось сопоставление знака по международной регистрации № 1100377 и противопоставленного знака [2], которое показало следующее.

Каждое обозначение содержит в своем составе в качестве единственного элемента фонетически близкие элементы «**OVVIO/OVIVO**». Данные элементы имеют одинаковое количество букв (5 букв), одинаковое количество слогов (3 слога) и тождественный состав гласных и согласных звуков. Изложенное свидетельствует о фонетическом сходстве сопоставляемых знаков.

Оба знака выполнены буквами одного (латинского) алфавита, при этом содержат буквы тождественного начертания, что усиливает сходство знаков.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что слово «OVVIO» является лексической единицей итальянского языка и

переводится на русский язык как «простой, понятный; ясный, очевидный», а слово «OVIVO» не является лексической единицей какого-либо языка, что не позволяет провести анализ сравниваемых знаков по семантическому критерию сходства, что обуславливает превалирование фонетического и графического факторов сходства, по которым коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство сравниваемых обозначений.

Таким образом, в целом знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные их отличия.

Товары 07 и 11 классов МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, идентичны или однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1100377 и противопоставленный ему знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 07 и 11 классов МКТУ.

Вместе с тем, палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленного знака [2] дал свое согласие (2) на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1100377 в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ. В письме-согласии указано, что оно является безотзывным и срок его действия неограничен.

Учитывая, что знак по международной регистрации № 1100377 и противопоставленный знак [2] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 28.11.2013.

С учетом изложенных обстоятельств знаку по международной регистрации № 1100377 на территории Российской Федерации может быть предоставлена правовая охрана в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 07 и 11 классов МКТУ, а также в отношении товаров и

услуг 02, 03, 06, 08-09, 11, 12, 16, 18, 20-24, 26-28 и 35 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации, в отношении которых ранее было принято решение о предоставлении правовой охраны.

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

удовлетворить возражение от 28.11.2013, отменить решение Роспатента от 28.08.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1100377 в отношении товаров и услуг 02, 03, 06, 07-09, 11, 12, 16, 18, 20-24, 26-28 и 35 классов МКТУ.