

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 03.05.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.01.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121334, поданное компанией VERSALIS S.p.A., Италия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1121334 знаку «VERSALIS», произведенной Международным бюро ВОИС 21.05.2012 с конвенционным приоритетом от 23.03.2012, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 01, 17 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1121334 представляет собой словесное обозначение «VERSALIS», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 21.01.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «VERSALIS» по международной регистрации №1121334 в отношении товаров 01, 17 классов МКТУ. Данное решение было принято на основании заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1121334 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1121334 является сходным до степени смешения с товарным знаком «ВЕРСАЛИТ VERSALIT» по свидетельству №397206, зарегистрированным ранее в отношении однородных товаров 01, 17 классов МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 21.01.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное и противопоставленное обозначения не являются тождественными и имеют существенные различия по звуковому и графическому критериям, поскольку противопоставленный знак состоит из двух словесных элементов, один из которых выполнен буквами русского алфавита;
- сравниваемые обозначения являются изобретенными словами и, соответственно, не имеют определенных словарных значений, подлежащих сравнению. Вместе с тем, заявленное обозначение «VERSALIS» является частью фирменного наименования заявителя, таким образом, семантическое сходство рассматриваемых обозначений отсутствует;
- в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-117/2014 от 29 апреля 2014 года правовая охрана товарного знака «ВЕРСАЛИТ VERSALIT» по свидетельству № 397206 досрочно прекращена в отношении всех товаров 01 и 17 классов МКТУ, указанных в регистрации, в связи с неиспользованием;
- указанное решение Суда по интеллектуальным правам вступило в законную силу немедленно после его принятия, то есть 29 апреля 2014 года. В связи с этим на момент подачи настоящего возражения товарный знак по свидетельству № 397206 не является основанием для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации № 1121334.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 21.01.2014 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121334 в отношении товаров 01 и 17 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (23.03.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1121334 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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.

Знак по международной регистрации №1121334 представляет собой словесное обозначение «VERSALIS», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №397206 представляет собой словесное обозначение «ВЕРСАЛИТ VERSALIT», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов соответственно. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 01 и 17 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически сходные словесные элементы «VERSALIS»/«ВЕРСАЛИТ», «VERSALIT», поскольку практически полностью совпадает состав гласных и согласных звуков (за исключением последней), а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Анализ заявленного словесного обозначения «VERSALIS» показал, что данное слово отсутствует в словарно-справочных изданиях и иной литературе, которые могли бы позволить установить его смысловое значение.

Графические отличия сопоставляемых обозначений носят второстепенный характер и не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 01 и 17 классов МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков, показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе: «химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях», «латексы [каучуки], продукты их обработки и изделия из них» и имеют одно назначение.

Однородность товаров 01, 17 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121334, с товарами 01, 17 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №397206, и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако при рассмотрении поступившего возражения палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121334.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 29.04.2014 по делу №СИП-117/2014, правовая охрана товарного знака по свидетельству №397206 досрочно прекращена в отношении товаров 01 и 17 классов МКТУ, а также товаров 02 класса МКТУ "необработанные природные смолы, камеди-смолы, канифоль, копал [смола растительная], краски огнестойкие, лаки битумные, ленты антикоррозионные, мастики [природные смолы], сандарак, шеллак", товаров 19 класса МКТУ "неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум, желоба водосточные, материалы битумные строительные, материалы для дорожных покрытий, материалы огнеупорные, материалы строительные, материалы строительные вязкие, материалы строительные огнеупорные неметаллические, обмазки, ответвления для трубопроводов, покрытия из материалов на основе цементов огнеупорные, стекло изоляционное, трубопроводы напорные, трубы водопроводные, трубы водосточные, трубы для вентиляционных установок и кондиционеров, трубы дренажные неметаллические,

трубы дымовые, трубы жесткие, трубы керамические, удлинители для дымовых труб, элементы для гидроизоляции".

В связи с вышеизложенным товарный знак по свидетельству №397206 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121334 в отношении товаров 01 и 17 классов МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 03.05.2014, отменить решение Роспатента от 21.01.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1121334 в отношении товаров 01, 17 классов МКТУ.