

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 25.11.2010, поданное компанией MANTION, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.08.2010 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №983034, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №983034 с конвенционным приоритетом от 23.11.2007, произведенной Международным бюро ВОИС 23.05.2008 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 06 и 20 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 25.08.2010 знаку по международной регистрации №983034 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 06 и 20 классов МКТУ, указанных в регистрации. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что указанному знаку не может быть предоставлена охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что комбинированное обозначение со словесным элементом «VALCOMP» сходно до степени смешения со знаками «WALCOM» по международным регистрациям №614799 [1], №635082 [2] в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ и с товарным знаком со словесным элементом «ВЕЛКОМП» по свидетельству №233410 [3] в отношении однородных товаров 06 и 20 классов МКТУ, зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.11.2010 заявитель выразил свое несогласие с указанным решением, доводы которого сводятся к следующему:

- несмотря на определенное сходство в деталях словесных элементов сопоставляемых обозначений, при восприятии в целом сравниваемые знаки вызывают разные ассоциации, что исключает опасность их смешения в гражданском обороте;
- в графическом плане различное общее впечатление от восприятия сравниваемых обозначений достигается за счет того, что входящие в состав знаков изобразительные элементы существенным образом отличаются друг от друга;
- визуальное несходство сравниваемых знаков усугубляется различиями в их фонетическом восприятии;
- сравнительный анализ знака по международной регистрации №983034 и противопоставленных товарных знаков [1- 2] не позволяет признать их сходными до степени смешения, поскольку заявленное обозначение «VALCOMP» в соответствии с правилами транслитерации произносится как «вэлкомп», а противопоставленные знаки – как «уэлком», т.е. имеют разное произношение за счет включения в состав первых слогов разных по составу буквенных элементов;
- при этом следует отметить, что конечные элементы сравниваемых знаков также произносятся по-разному за счет наличия в заявленном обозначении дополнительного звука «п»;
- заявленное обозначение не является сходным с указанными знаками [1-2] с точки зрения их фонетического восприятия;

– с учетом вышеупомянутых различий заявленное обозначение в целом не будет ассоциироваться с противопоставленными знаками.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №983034 в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.11.2007) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №983034 правовая база для оценки его охраноспособности в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию(если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как 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 в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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 представляет собой словесный элемент «VALCOMP», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, не имеющий смыслового значения и расположенный на фоне трех прямоугольников, соединенных между собой. Предоставление указанному знаку правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается для товаров 06 и 20 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «WALCOM» [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеет смыслового значения. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным и состоит из стилизованного изображения латинской буквы «W» и словесного элемента «WALCOM», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенного параллельно внешней стороне буквы «W» справа. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 06 класса МКТУ.

Товарный знак [3] также является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение домика, под которым расположен не имеющий смыслового значения словесный элемент «ВЕЛКОМП», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 06 и 20 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа знака по международной регистрации №983034 и противопоставленных знаков [1-2] установлено, что они являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений. Сходство обозначений «VALCOMP» и «WALCOM» обусловлено наличием одинакового количества слогов, близких и совпадающих звуков, близким составом согласных и одинаковым составом гласных звуков и их расположением по отношению друг к другу. Оценить сходство обозначений с точки зрения их семантики не представляется возможным, поскольку ни одно из сравниваемых словесных обозначений не имеет смыслового значения. Что касается некоторых графических отличий сравниваемых знаков, то они не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом в силу доминирования в них словесных элементов. Товары 06 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, являются однородными товарам 06 класса МКТУ заявленного перечня, поскольку относятся к одному виду/роду, имеют одно и то же назначение, одинаковые условия сбыта товаров и круг потребителей.

Противопоставленный товарный знак [3] также является сходным со знаком по международной регистрации №983034 по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, которое обусловлено тем, что сравниваемые словесные обозначения «VALCOMP» и «ВЕЛКОМП» имеют одинаковый состав согласных и близкий состав гласных звуков. Отличие заключается в одном гласном звуке (звук «А» - в заявленном и «Е» - в противопоставленном обозначениях). Учитывая доминирование в сравниваемых знаках словесных элементов, несмотря на использование при их выполнении букв разных алфавитов и наличие дополнительных изобразительных элементов, факт фонетического сходства

словесных элементов позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых знаков в целом.

Анализ однородности товаров, указанных в перечне международной регистрации, и товаров, указанных в перечне противопоставленного знака [3], показал следующее.

Товары 06 и 20 классов МКТУ, указанные в перечне международной регистрации, являются однородными товарам 06 и 20 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [3], поскольку они относятся к одним родовым группам, выполнены из одного материала, имеют одинаковое назначение и общий круг потребителей.

Таким образом, изложенный в заключении по результатам экспертизы вывод о несоответствии знака по международной регистрации №983034 требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 25.11.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 25.08.2010.