

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, рассмотрела возражение от 15.06.2012, поданное компанией ФИНЛАНД ЛИМИТЕД, Гонконг (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009734086, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009734086 с приоритетом от 25.12.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 08, 09, 11 и 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «BENE», выполненным буквами латинского алфавита белого цвета и расположенном на фоне красного прямоугольника.

Решением Роспатента от 16.02.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение по заявке №2009734086 сходно до степени смешения с комбинированными знаками со словесным элементом «Va Bene» по свидетельству №307577 [1] и со словесным элементом

«VA BENE» по международной регистрации №943718 [2] в отношении однородных товаров 08, 09, 11 и 21 классов МКТУ.

В возражении от 15.06.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель получил от правообладателя противопоставленного товарного знака [1] письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, что подтверждается письмом от 14.06.2012 [3];

- решением Роспатента от 17.10.2011 правовая охрана знака [2] была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении части товаров 09 класса МКТУ, которые являлись однородными заявленным товарам;

- кроме того, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку они не ассоциируются между собой в целом, так как имеют характерную визуальную составляющую, что создает разное зрительное впечатление и препятствует их смешению в гражданском обороте.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2009734086 в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (25.12.2009) приоритета заявки №2009734086 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 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.

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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 «BENE», не имеющий смыслового значения и выполненный буквами латинского алфавита белого цвета на фоне прямоугольника красного цвета.

Решение об отказе в государственной регистрации указанному обозначению основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-2], зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

Товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой выполненный в оригинальной графике и размещенный на фоне изображения ромба с равными сторонами словесный элемент «Va Bene». Знак зарегистрирован в отношении товаров 08, 11, 14, 20, 21, 28 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Знак [2] представляет собой выполненный оригинальным шрифтом словесный элемент «VABENE». Знак охраняется для товаров 03 и 09 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой знаков [1-2] показал следующее.

Словесные элементы сравниваемых обозначений «BENE» и «Va Bene/VABENE» состоят из разного количества слогов, букв и звуков, имеют разный состав гласных и согласных звуков. Обозначения отличаются наличием слога «VA» в начальной части противопоставленных знаков, являющейся наиболее сильной при восприятии знака потребителем, что позволяет признать их несходными фонетически. Несмотря на использование при выполнении сравниваемых обозначений букв одного алфавита, они производят разное зрительное впечатление за счет выполнения противопоставленных знаков в оригинальной графике, а заявленного обозначения – с использованием яркой красно-белой цветовой гаммы. Отсутствие смысловых значений сравниваемых словесных элементов не позволяет оценить их по семантическому критерию сходства.

Таким образом, в результате сопоставительного анализа установлено, что сравниваемые обозначения не ассоциируются между собой в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Кроме того, следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака [1] выразил свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2009734086 в отношении товаров 08, 11 и 21 классов МКТУ, что подтверждается оригиналом письма-согласия, представленного на заседании коллегии.

Также необходимо отметить, что правовая охрана противопоставленного знака [2] досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении части товаров 09 класса МКТУ, что подтверждается имеющейся в материалах заявки копией решения Роспатента от 17.10.2011.

В отношении оставшейся части товаров 09 класса МКТУ, которые признаны экспертизой однородными товарам 09 класса МКТУ заявленного перечня, необходимо отметить следующее.

Указанное обстоятельство не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2009734086, поскольку сравниваемые обозначения признаны коллегией несходными. Следовательно, смешение товаров, маркированных этими обозначениями, в гражданском обороте, даже в случае их однородности, невозможно.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009734086 в отношении всех товаров, указанных в заявке.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 15.06.2012, отменить решение Роспатента от 16.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009734086.