

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 19.08.2013, поданное компанией Venchi S.p.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 21.05.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1093859, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1093859 с конвенционным приоритетом от 24.08.2011, зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 25.08.2011 на имя Venchi S.p.A в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1093859 представляет собой словесное обозначение «VENCHI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 21.05.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1093859 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1093859 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1093859 сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «VENCHI» (свидетельство №352328 с приоритетом от 07.02.2007)

зарегистрированным в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя Венки С.п.А., Страда Статале 20, №30, 12017 Робиланте, Кунео, Италия.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.08.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладателем противопоставленного товарного знака является компания-заявитель;

- заявителем 29.07.2013 было подано в ФИПС заявление о внесении изменений в противопоставленный товарный знак в части изменения адреса правообладателя;

- фактически знак по международной регистрации и противопоставленный товарный знак принадлежат одному лицу, что исключает данное противопоставление в качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1093859;

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 21.05.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1093859 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.08.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1089656 правовая база для оценки охраноспособности 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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. 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, 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) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров 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 №1093859 представляет собой словесное обозначение «VENCHI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №352328 [1] представляет собой комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представляет собой круг, образованный контрастными кольцами разного размера. В центральной части круга на фоне множества точек неправильной формы, размещенных хаотично, выполнено стилизованное изображение цветка. В верхней части по дуге написан словесный элемент «CHOCAVIAR», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. По обе стороны от словесного элемента «CHOCAVIAR» выполнены контрастные точки. В нижней части окружности расположен словесный элемент «Venchi», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, по обе стороны которого нарисованы точки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1089656 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При сравнительном анализе знака по международной регистрации №1093859 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №352328 установлено, что они являются сходными до степени смешения в силу фонетического тождества словесных

элементов «VENCHI» для однородных товаров 30 классов МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 21.05.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является правомерным.

Вместе с тем установлено, что в соответствии с данными Госреестра 02.10.2013 в свидетельство №352328 внесены изменения в сведения о правообладателе в части его места нахождения, в результате внесения изменений правообладателем противопоставленного товарного знака и знака по международной регистрации №1093859 является одно юридическое лицо.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1093859 для всех товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам установила, что знак по международной регистрации №1093859 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны.

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

удовлетворить возражение от 19.08.2013, отменить решение Роспатента от 21.05.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1093859 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.