

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 21.04.2011, поданное ООО «Дизайн Сити», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 02.02.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009719408/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2009719408/50 с приоритетом от 11.08.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «VIZA» (транслитерация – ВИЗА), выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета и не имеющее смыслового значения, и изобразительного элемента в виде двух наклонных полос зеленого цвета, между которыми расположен словесный элемент.

Роспатентом 02.02.2011 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в отношении части услуг 41 класса МКТУ. В отношении всех товаров 16 и другой части услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. 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 №2009719408/50 сходно до степени смешения с товарными знаками «VISA» и «VISA Роскарт» по свидетельствам №№321575[1] и 169307[2], зарегистрированными ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

В возражении от 21.04.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ и следующих товаров 16 класса МКТУ: «афиши, плакаты, календари, картинки, карточки, книжки памятные, конверты, транспаранты, этикетки, изображения графические, открытки поздравительные, издания печатные: брошюры, буклеты, альманахи, газеты, каталоги, книги, книжки-комиксы, периодика, проспекты, песенники, справочники, учебники, фотографии; изделия писчебумажные: альбомы, блокноты, изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; коробки картонные или бумажные; обложки; пакеты бумажные».

Возражение мотивировано следующими доводами:

- проанализировав перечень заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №321575, заявитель исключил из заявленного перечня товаров 16 класса МКТУ товар «печатная продукция», который можно признать однородным товарам 16 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака [1], остальные товары не являются однородными, так как имеют разное назначение;

- заявленное обозначение не ассоциируется в целом с противопоставленным знаком [2], поскольку состоит из одного слова «VIZA» в отличие от знака [2], состоящего из двух слов «VISA» и «Роскарт», в котором доминирующее положение занимает слово «Роскарт», которое содержит в 2 раза больше букв, чем слово «VIZA», и на которое падает логическое ударение;

- сравниваемые обозначения отличаются графически, т.к. заявленное обозначение имеет оригинальное графическое решение и выполнено в черно-зеленой цветовой гамме в отличие от противопоставленного знака;

- смысловое различие знаков очевидно, поскольку заявленное обозначение является фантазийным, а слово «VISA» в переводе на русский язык означает «виза», имеющее несколько значений: надпись на каком-нибудь документе или акте, удостоверяющая его подлинность или придающая ему силу; официальная отметка в паспорте о разрешении на въезд или выезд;

- с учетом указанного заявитель считает сравниваемые знаки не сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 16 и тем более услуг 41 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.06.2011, были дополнительно представлены две брошюры – путеводители по Дагестану и Байкалу.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.08.2009) поступления заявки №2009719408/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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 № 32, 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.

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 принципиальная 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 не имеющее смыслового значения словесный элемент «VIZA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 16 и части услуг 41 классов МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иного лица товарных знаков [1 - 2] в отношении однородных товаров и услуг.

Противопоставленный знак [1] представляет собой слово «VISA»(виза), выполненное буквами латинского алфавита и являющееся лексической единицей английского, французского языков (см. Яндекс. Словари). Знак зарегистрирован, в

частности, для товаров 16 класса МКТУ: «бланки заявлений, бланки, используемые в торговле и для выставления счетов; информационные вкладыши, относящиеся к пользовательским программам оплаты; информационные и обучающие материалы, относящиеся к пользовательским программам оплаты».

Товарный знак [2] представляет собой слово «VISA»(виза), выполненное буквами латинского алфавита и являющееся лексической единицей английского, французского языков (см. Яндекс. Словари), под которым размещен словесный элемент «Роскарт», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющий смыслового значения. Знак зарегистрирован, в частности, для товаров 16 класса МКТУ: «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для канцелярских или бытовых целей; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); игральные карты; шрифты; клише (типографские)».

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что они являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, поскольку содержат фонетически тождественный словесный элемент «VIZA/VISA», который относится к так называемым «сильным» элементам сравниваемых обозначений. Словесный элемент «Роскарт», входящий в состав знака [2], следует признать более слабым элементом по сравнению со словом «VISA» в силу визуального и смыслового доминирования последнего.

Сравнение знаков по графическому фактору сходства свидетельствует о том, что все сопоставляемые знаки выполнены стандартным шрифтом без каких-либо особенностей буквами латинского алфавита и имеют одинаковую длину. Исключение составляет противопоставленный знак [2], в состав которого входит дополнительный словесный элемент, расположенный под словом «VISA», имеющий

длину, в два раза превышающую длину указанного слова. Вместе с тем следует отметить, что указанное обстоятельство не может существенно повлиять на вывод о сходстве или несходстве сравниваемых обозначений в силу того, что графический критерий является второстепенным фактором сходства обозначений.

Несмотря на отсутствие у заявленного обозначения смыслового значения, легко предположить, что словесный элемент «VIZA» представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «ВИЗА», что позволяет однозначно установить его смысловое значение. В силу семантического сходства сильных элементов «VIZA/VISA» сравниваемых обозначений можно сделать вывод о семантическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2].

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой товарные знаки ассоциируются между собой в целом, несмотря на некоторые отличия.

Однородность товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, обусловлена тем, что они имеют один вид, относятся к одной родовой группе (бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам, печатная продукция, материалы для упаковки), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации. Указанное свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Часть услуг 41 класса МКТУ, относящихся к деятельности по публикации книг и других печатных изданий, а именно: «услуги редакционно-издательские: издание книг, макетирование публикаций; публикация текстовых материалов, редактирование текстов», в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2009719408, следует признать однородной позиции 16 класса МКТУ: «печатная продукция», которая является общим родовым понятием для такого вида товаров 16 класса МКТУ как «печатные издания».

Печатные издания корреспондируют услугам 41 класса МКТУ, связанным с издательской деятельностью.

Однородность товаров 16 и указанной выше части услуг 41 классов МКТУ и сходство сравниваемых обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении указанных товаров/услуг и, как следствие, о правомерности вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленных путеводителей, маркированных заявленным обозначением, следует отметить, что указанные печатные издания не содержат информации, подтверждающей их принадлежность заявителю и не могут быть приняты во внимание коллегией.

Заявителем было представлено особое мнение от 02.06.2011 на решение коллегии Палаты по патентным спорам, принятое по результатам рассмотрения возражения от 21.04.2011, которое мотивировано тем, что коллегией не была удовлетворена просьба о переносе заседания коллегии на более поздний срок в связи с намерением заявителя получить письмо-согласие у правообладателя противопоставленных знаков, а также для получения свидетельства о регистрации средства массовой информации «Путеводитель «VIZA» и внесения изменений в заявленное обозначение, что, по мнению заявителя, могло бы решить вопрос в пользу регистрации заявленного обозначения в отношении расширенного перечня товаров и услуг. При этом, как указано в особом мнении, письмо-согласие, в случае его получения, заявитель предполагает представить в Роспатент не ранее 10 августа 2011 г.

В отношении намерения заявителя получить согласие правообладателя противопоставленных знаков на регистрацию заявленного обозначения следует отметить, что заявителем до заседания коллегии не было предпринято никаких попыток обращения к правообладателю знаков [1-2] или его представителю (не было представлено никакого документа, подтверждающего этот факт), что и послужило основанием для отказа в переносе заседания коллегии. До заседания

коллегии, как указано в особом мнении, заявитель не располагал информацией о месте нахождения представителя правообладателя в России – компании Гоулингз Интернешнл Инк. Тем не менее, после заседания коллегии Палаты по патентным спорам в адрес представителя этой компании была направлена просьба о предоставлении письма-согласия.

Что касается получения заявителем свидетельства о регистрации средства массовой информации «Путеводитель «VIZA», то следует отметить, что указанное обстоятельство не снимает основания для отказа в государственной регистрации, предусмотренные подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В отношении просьбы о переносе заседания коллегии для внесения изменений в заявленное обозначение, а именно, включения в его состав неохраемого слова «Путеводитель», коллегией было отказано, поскольку установлено, что указанное изменение не устраняет причину, послужившую единственным основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и не позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака (см. пункт 2 статьи 1500 Кодекса).

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 21.04.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 02.02.2011.