

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 04.06.2015 возражение компании Sodrugestvo Group S.A., Luxembourg на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1140317, при этом установила следующее.

Указанная международная регистрация №1140317 с датой конвенционного приоритета от 29.10.2012 была произведена 14.11.2012 на имя вышеуказанного лица в отношении товаров 01, 04, 30 и услуг 35, 37, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации. На дату рассмотрения возражения исключительное право на знак по международной регистрации №1140317 было уступлено Sander Plane Overseas Limited P.O. Box 3321, Drake Chambers, Road Town Tortola (VG) (далее – заявитель).



Знак по международной регистрации №1140317 представляет собой изображение круга (шара) с расположенным на нем стилизованным изображением буквы «V». Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, зеленый, синий.

Роспатентом 17.07.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ на

основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1140317 не соответствует требованиям пункта б(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя ООО «Бизнес-Альянс» в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ товарными знаками по свидетельствам №№385289, 384947 [1-2], имеющими более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в возражении от 03.06.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.06.2015, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;

- противопоставленные знаки выполнены в черно-белом цвете, а их изобразительный элемент представляет собой композицию, состоящую из латинской буквы «V» белого цвета и геометрической фигуры неправильной формы черного цвета, представляющей собой круг с вырезанной и приподнятой частью, похожей на сектор;

- товарные знаки [1-2] принадлежат ООО «Бизнес-Альянс» и используются для индивидуализации товаров, производимых под брендом VITEK (товарный знак [2] помимо указанного изобразительного элемента содержит словесное обозначение VITEK, в связи с чем товарные знаки, включающие латинскую букву «V» в комбинации с фигурой неправильной формы черного цвета, вызывают у потребителя ассоциации с продукцией, производимой под товарным знаком VITEK;

- в отличие от знаков [1-2] изобразительный знак по международной регистрации №1140317 состоит из нескольких разноцветных компонентов, которые в совокупности можно представить в виде окружности, символизирующей земной шар и стремление компании быть глобальной, мировой и выполненной в синем, зеленом, белом цвете;

- синий цвет символизирует океаны на планете, характеризует единство, благополучие, содружество; зеленый цвет – символ природы и растительности, подчеркивающий агропромышленную направленность компании;

- несовпадение внешней формы, смыслового значения и сочетания цветов сравниваемых знаков свидетельствует об отсутствии между ними сходства до степени смешения;

- рынки оказания услуг, способы доведения их до потребителя и потенциальные потребители услуг компании Sodrugestvo Group S.A. и услуг, касающихся продукции, производимой под товарным знаком ВИТЕК, существенно различаются;

- сравниваемые знаки используются для индивидуализации различных, неоднородных товаров и услуг;

- решение экспертизы не соответствует практике Роспатента, о чем свидетельствуют регистрации товарных знаков по свидетельствам №№501519, 454790, которые признаны несходными с противопоставленными компании Sodrugestvo Group S.A. товарными знаками;

- следует отметить, что экспертизой не были признаны сходными до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ комбинированный товарный знак по свидетельству №201878 со словесным элементом «Группа компаний СОДРУЖЕСТВО», принадлежащий заявителю, и товарные знаки [1-2];

- ни компания Sodrugestvo Group S.A., ни компании, производящие товары под брендом ВИТЕК, не оказывают услуги 35, 37 классов МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, в интересах третьих лиц, в связи с чем невозможно введение потребителя в заблуждение относительно того, кто предоставляет данные услуги.

В возражении изложена просьба об отмене решения об отказе и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1140317 в полном объеме, включая услуги 35, 37 классов МКТУ, указанные в регистрации.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.10.2012) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1140317 правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу с 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 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;

- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.



Знак по международной регистрации №1140317 представляет собой изображение круга (шара) с расположенным на нем стилизованным изображением буквы «V» белого цвета, разделяющим его на три части.

В качестве основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1140317 в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ в заключении по результатам экспертизы указано на его несоответствие требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения с товарными знаками [1-2] в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ.



Товарный знак [1] представляет собой стилизованное изображение круга (шара) с размещенным на нем стилизованным изображением латинской буквы

«V». Знак [1] зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.



Товарный знак [2] является комбинированным и содержит в своем составе стилизованное изображение круга (шара) с расположенной на нем латинской буквой «V», справа от которого расположен словесный элемент «VITEK». Указанный товарный знак зарегистрирован для ряда товаров и услуг, в том числе для услуг 35, 37 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1140317 и противопоставленных экспертизой товарных знаков [1-2] показал следующее.

Сопоставляемые изобразительные знаки и изобразительный элемент, входящий в состав товарного знака [2], имеют одинаковую внешнюю форму – шара (круга). Во всех обозначениях отсутствует симметрия, изображения являются стилизованными и все они содержат стилизованное изображение латинской буквы «V», выполненной в белом цвете.

Указанное позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения, поскольку они ассоциируются между собой в целом. При этом следует отметить, что, несмотря на некоторые нюансы в выполнении и расположении буквы «V» и сочетаниях цветов, указанные отличия не приводят к разному зрительному восприятию обозначений, что свидетельствует об их сходстве.

Анализ перечня услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в сравниваемых регистрациях, показал, что услуги 35, 37 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1140317, полностью совпадают с частью услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки [1-2], по виду, роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

В связи с указанным довод возражения о различии рынков сбыта товаров и связанных с ними услуг, способов их доведения до потребителя, а также потенциальных потребителей этих товаров/услуг, является необоснованным, поскольку согласно возражению речь идет именно о рынках сбыта товаров и потребителях этих товаров, так как заявителем не оказываются услуги 35, 37 классов МКТУ в интересах третьих лиц.

Указанное свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, следовательно, вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1140317 требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций изобразительных товарных знаков в подтверждение практики Роспатента следует отметить, что решение о регистрации товарного знака в каждом конкретном случае принимается с учетом индивидуальных особенностей этого товарного знака и анализа всех обстоятельств дела.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.06.2015, оставить в силе решение Роспатента от 17.07.2014.