

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 19.02.2008 на решение экспертизы от 28.11.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2006707694/50, поданное Сантори Лимитед, Япония (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006707694/50 с приоритетом от 29.03.2006 заявлено на имя заявителя в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33 и 43 классов МКТУ, указанных в заявке.

Заявленное обозначение «САНТОРИ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 28.11.2007 было вынесено решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2006707694/50 ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон). В решении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение «САНТОРИ» сходно до степени смешения:

- с товарными знаками, содержащими словесный элемент «САТОРИ», по свидетельствам № 125289 с приоритетом от 12.04.1994 и № 262230 с приоритетом от 25.07.2001, зарегистрированными на имя ООО «Финансово-промышленная корпорация Сатори», Москва в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33 и 43 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.02.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- правообладатель противопоставленных регистраций №№ 125289 и 262230 согласен на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения «САНТОРИ» по заявке №2006707694/50, что подтверждается представленным письмом-согласием.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы от 28.11.2007 и регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения «САНТОРИ» для всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложено письмо-согласие № 301-06/02 от 07.02.2008 ООО «Финансово-промышленной корпорации Сатори» [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (29.03.2006) заявки № 2006707694/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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, 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.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «САНТОРИ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №125289 и №262230 являются комбинированными, и содержат в своем составе словесный элемент «САТОРИ», выполненный буквами русского алфавита.

Анализ заявленного обозначения «САНТОРИ» и противопоставленных товарных знаков со словесным элементом «САТОРИ» свидетельствует об их сходстве до степени смешения, ввиду фонетического (количество сходных звуков и

слов и их идентичное расположение по отношению друг к другу) и графического (использование русского алфавита) сходства.

Отсутствие семантического значения у сравниваемых обозначений не позволяет провести анализ по смысловому фактору сходства.

Правовая охрана заявленного обозначения «САНТОРИ» по заявке №2006707694/50 испрашивается в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33 и 43 классов МКТУ, однородных товарам и услугам 29, 30, 31, 32, 33 и 43 классов МКТУ, содержащимся в перечне противопоставленной регистрации № 262230, и услугам 42 класса МКТУ регистрации № 125289, что собственно, и не оспаривается заявителем в поступившем возражении.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, экспертиза правомерно применила в своем решении пункт 1 статьи 7 Закона.

Однако в Палату по патентным спорам было представлено письмо-согласие № 301-06/02 от 07.02.2008 от правообладателя противопоставленных регистрации №125289 и № 262230 ООО «Финансово-промышленной корпорации Сатори» в котором он выражает согласие на регистрацию на имя заявителя обозначения «САНТОРИ» по заявке № 2006707694/50 в отношении заявленных товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33 и 43 классов МКТУ.

Данный факт не позволяет коллегии Палаты по патентным спорам учитывать противопоставленную регистрацию.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам не имеется оснований для отказа в удовлетворении возражения.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.02.2008, отменить решение экспертизы от 28.11.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и

- 29 мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.
- 30 кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженное; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед.
- 31 сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод.
- 32 пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.
- 33 алкогольные напитки (за исключением пива).
- 43 услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1л. в 1 экз.