

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 рассмотрела возражение от 23.04.2009, поданное Др. Тайсс Натурварен ГмбХ на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «allgasan» по международной регистрации №803717, при этом установлено следующее.

Владельцем знака «allgasan» по международной регистрации №803717 является фирма Dr. Theiss Naturwaren GmbH, (далее - заявитель).

Международная регистрация №803717 словесного знака «allgasan» осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 09.05.2003, на имя заявителя в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации. В соответствии с последующим указанием от 26.06.2006 действие международной регистрации №803717 распространено на Российскую Федерацию.

Решением Роспатента от 26.12.2008 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 03, 05 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что обозначение «allgasan» фонетически сходно с ранее заявленными и зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц знаками:

- «АЛЬГОЗАН» по заявке №2006716801/50, с приоритетом от 21.06.2006, в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ [1];

- «Aldasan» по свидетельству №140270, с приоритетом от 21.04.1993, в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ [2].

В возражении от 22.08.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставление по заявке № 2006716801 может быть снято, поскольку указанная заявка подлежит признанию отозванной;

- заявитель располагает согласием правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №140270 на регистрацию и использование в России заявленного обозначения и представляет письмо-согласие, подписанное директором правообладателя, г-ном Германом Ф. Келином.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №803717 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо-согласие и перевод на русский язык на 3 л.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необидительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (26.06.2006) территориального расширения действия международной регистрации №803717 на Российскую Федерацию правовая база для оценки её охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон) 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 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 их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявка по ним не отозвана) или 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 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 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 буквами которого написано слово, 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 в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Словесное обозначение «allgasan» по международной регистрации №803717 выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии ранее заявленных и зарегистрированных в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ на имя других лиц товарных знаков [1], [2].

Противопоставленный товарный знак [1] «АЛЬГОЗАН» является словесным, выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [2] «Aldasan» является словесным, выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №803717 и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал, что они являются фонетически сходными, что обусловлено тождеством звучания начальных частей (al-) и тождеством/сходством звучания конечных частей (-asan/-озан).

Графическое сходство знака международной регистрации №803717 и противопоставленных товарных знаков [1-2] обусловлено тем, что они исполнены стандартным шрифтом.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 03, 05 классов МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений показал, что товары являются однородными в силу одинакового назначения, условиям реализации, кругу потребителей.

Таким образом, международная регистрации №803717 является сходной до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 05 классов МКТУ с противопоставленными товарными знаками [1-2] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, что заявителем не оспаривается.

Однако при рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при принятии решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №803717.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что заявка №2006716801/50 признана отозванной. Дата отзыва 03.03.2009.

Кроме того, заявителем представлено письмо от 14.04.2009, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №140270 выразил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №803717 на имя заявителя и использования его для товаров 05 класса МКТУ.

Учитывая, что международная регистрация №803717 и противопоставленный товарный знак [2] являются не тождественными, а сходными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [2].

В связи с вышеизложенным, товарные знаки [1-2] не являются препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №803717 в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 23.04.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.12.2008 и предоставить правовую охрану знаку «allgasan» по международной регистрации №803717 на территории Российской Федерации для товаров 03, 05 классов МКТУ.