

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 (далее – Кодекс), 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 22.07.2009, поданное Gerardus Theodorus Maria Vissers, Leon Pieter Martien Vissers, и Johannes Gerardus Hendrikus Vissers (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.04.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №901719, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №901719, произведенной Международным Бюро ВОИС 10.11.2005, с конвенционным приоритетом от 03.06.2005 на имя заявителей, испрашивается в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне товаров.

Знак по международной регистрации №901719 представляет собой словесное обозначение «KIMBERLY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 22.04.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №901719.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №901719 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «KIMBERLY» по международной регистрации №901719 сходен до степени смешения с

товарным знаком «КИМБЕРЛИ ЛЭНД» по свидетельству №237398, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.07.2009 заявитель сообщил, что решением Роспатента от 21.07.2008 правовая охрана противопоставленного товарного знака в отношении товаров 31 класса МКТУ была досрочно прекращена, в связи с чем более не имеется препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №901719. Факт сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком заявителем не оспаривался.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.06.2005) конвенционного приоритета международной регистрации №901719 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с

международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 №901719, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «KIMBERLY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Противопоставленный товарный знак №237398 включает в свой состав словесный элемент «КИМБЕРЛИ ЛЭНД», где элемент «КИМБЕРЛИ» выполнен буквами русского языка черного цвета, а элемент «ЛЭНД» - буквами русского языка белого цвета. На заднем фоне выполнен изобразительный элемент в виде круга, верхняя половина которого выполнена синим цветом, а нижняя зеленым. В правом нижнем углу выполнено словосочетание «Wellness company», при этом «Company» указан в качестве неохраняемого элемента.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим совпадением элементов «KIMBERLY» и «КИМБЕРЛИ», поскольку именно этот элемент противопоставленного знака доминирует в обозначении за счет его расположения на переднем плане.

Анализ однородности показал, что товары 31 класса МКТУ перечня международной регистрации №901719 являются однородными товарам 31 класса МКТУ перечня противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся друг к другу как категории род-вид, а часть товаров перечня международной регистрации полностью совпадает с товарами 31 класса МКТУ перечня противопоставленного товарного знака.

В связи с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и, следовательно, об обоснованности и правомерности решения Роспатента от 22.04.2009.

Однако, с учетом того, что правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена решением Роспатента от 21.07.2009 в отношении товаров 31 класса МКТУ, и, следовательно, на дату принятия возражения от 22.07.2009 к рассмотрению Палатой по патентным спорам противопоставленный товарный знак более не препятствовал предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №901719, коллегия Палаты по Патентным спорам, считает возможным удовлетворить возражение от 22.07.2009.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.07.2009, отменить решение Роспатента от 22.04.2009 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №901719 на территории Российской Федерации.