

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 рассмотрела возражение от 08.05.2009, поданное ПрофиОффис ГмбХ, Германия 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 «PIRANHA» по международной регистрации №916750, при этом установлено следующее.

Владельцем знака «PIRANHA» по международной регистрации №916750 является фирма ProfiOffice GmbH, (далее - заявитель).

Международная регистрация №916750 словесного знака «PIRANHA» осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 17.01.2007, на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 09.02.2009 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 16 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что обозначение «PIRANHA» фонетически сходно с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица товарным знаком «PIRANA» по свидетельству №205366 с приоритетом от 04.10.2001, в отношении товаров 16, 29, 30, 32, 33, 34 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

В возражении от 08.05.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем была проведена процедура по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленного в решении экспертизы товарного знака по свидетельству №205366 в отношении товаров 16 класса МКТУ и 16.03.2009 коллегия Палаты по патентным спорам вынесла решение о прекращении правовой охраны вышеуказанного товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №916750 на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне.

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

С учетом даты (17.01.2007) международной регистрации №916750 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 «PIRANHA» по международной регистрации №916750 выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на имя другого лица товарного знака по свидетельству №205366.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «PIRANA», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом и изобразительного элемента в виде цветка расположенного над буквой «N».

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №916750 и противопоставленного товарного знака показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы, что обусловлено тождеством звучания начальных (PIRA-) и сходством конечных (-NHA/ - NA) частей, то есть совпадением большинства букв и звуков.

В смысловом отношении сравниваемые знаки являются тождественными, поскольку в переводе на русский язык означают «пиранья» (PIRANHA англ. – пиранья, пирайя, кариба; PIRANA испан. – пиранья, см. Интернет словари Яндекс).

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

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 16 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений показал, что данные товары являются однородными в силу одинакового назначения, условиям реализации, кругу потребителей.

Таким образом, международная регистрации №916750 является сходной до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ с противопоставленным товарным знаком и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

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 №916750.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что решением Роспатента от 19.05.2009 в отношении товаров 16 класса МКТУ досрочно прекращена правовая охрана товарного знака «PIRANA» по свидетельству №205366.

В связи с вышеизложенным и на основании пункта 1 статьи 7 Закона, товарный знак по свидетельству №205366 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №916750 в отношении товаров 16 класса МКТУ в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.05.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 09.02.2009 и предоставить правовую охрану знаку

«PIRANHA» по международной регистрации №916750 на территории Российской Федерации для товаров 16 класса МКТУ.