

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 07.04.2008, поданное компанией Эстаблесимьенто Лас Мариас С.А.С.И.Ф.А., Аргентина (далее – заявитель), на решение Федеральной института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) о регистрации товарного знака «UNION» по заявке №2006707994/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006707994/50 с приоритетом от 23.03.2006 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «UNION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В решении экспертизы от 26.10.2007 о регистрации товарного знака было указано, что заявленное обозначение «UNION» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только для части товаров 30 класса МКТУ, поскольку в отношении другой части товаров 30 класса МКТУ оно не соответствует 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, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закона) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «UNION» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- «Унионъ» по свидетельству №201195 [1];

- «UNION» по международной регистрации №588211 [2]

в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 07.04.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил просьбу принять во внимание то обстоятельство, что правовая охрана противопоставленного знака «UNION» по международной регистрации №588211 [2] досрочно полностью прекращена по решению Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, вступившему в силу 20.03.2008, и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с учетом этого обстоятельства.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.03.2006) поступления заявки №2006707994/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «UNION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой слово «Унионъ», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с первой заглавной буквой «У». Знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, карамель, вафли, галеты, крекер, печенье, шоколад».

Противопоставленный знак [2] является комбинированным и включает словесный элемент «UNION», занимающий доминирующее положение в композиции, и изобразительный элемент в виде стилизованного зерна кофе. Правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена знаку [2] в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения «UNION» и противопоставленных товарных знаков определено на основании фонетического и семантического сходства их доминирующих словесных элементов «UNION» и «Унионъ», что в возражении не оспаривается, также как и однородность товаров, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

Вместе с тем следует отметить, что на дату 23.04.2008 принятия к рассмотрению возражения правовая охрана противопоставленного знака «UNION» по международной регистрации №588211 была досрочно прекращена в связи с неиспользованием на основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, вступившим в силу 20.03.2008.

Данное обстоятельство устраняет противопоставленный знак [2] в качестве препятствия для регистрации товарного знака «UNION» по заявке №2006707994/50 в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

Таким образом, регистрации заявленного обозначения «UNION» по заявке №2006707994/50 в полном объеме заявленных товаров 30 класса МКТУ препятствует только противопоставленный товарный знак «Унионъ» по свидетельству №201195, зарегистрированный в отношении товаров 30 класса МКТУ «конфеты, карамель, вафли, галеты, крекер, печенье, шоколад», однородных с товарами 30 класса МКТУ «кондитерские изделия».

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.04.2008, изменить решение экспертизы от 26.10.2007 и зарегистрировать товарный знак «UNION» по заявке №2006707994/50 в отношении следующих товаров:

наименования мест происхождения товаров

(511)

30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия; мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед; мате (парагвайский чай).

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 1 л. в 1 экз.