

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 13.10.2008, поданное компанией "LEKKERLAND Europa Holding GmbH", Германия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.07.2008 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 894400 в отношении всех товаров 03, 05, части 16, 28, части услуг 35, 42 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по международной регистрации № 894400 было зарегистрировано МБ ВОИС 25.10.2005 с конвенционным приоритетом от 26.04.2005 в отношении товаров 03, 05, 09, 16, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, услуг 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Знак выполнен в красном, сером цветовом сочетании.

На основании решения Роспатента от 14.07.2008 заявителю было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 894400 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 03, 05, части 16, 28, части услуг 35, 42 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующими доводами:

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 241267, № 265084 с приоритетом от 10.01.2001 препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации за № 894400 в отношении всех товаров 03, 05, части 16, 28, части услуг 35, 42 классов МКТУ;

- правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 241267, 265084 является ООО "ЛЕККЕР СПб", г. Санкт-Петербург;

- товары 03, 05, 16, 28, услуги 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам по свидетельствам № 241267, 265084 являются однородными по отношению ко всем товарам 03, 05, части 16, 28, части услуг 35, 42 классов МКТУ знака по международной регистрации за № 894400;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 241267, 265084 фонетически входят в словесный элемент знака по международной регистрации за № 894400;

- визуальное сходство является вспомогательным критерием и может не действовать при звуковой (устной) рекламе, тогда как фонетический критерий остается неизменным.

В возражении от 13.10.2008 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

1. знак по международной регистрации № 894400 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 241267, 265084 не сходны до степени смешения;

2. знак по международной регистрации № 894400 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде человечка и слова "Lekkerland" оригинального исполнения;

3. противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 241267, 265084 являются словесными и представляют собой слова "LEKKER", "ЛЕККЕР", написанные с использованием стандартного шрифта латинского и русского алфавитов соответственно;

4. фонетические различия сравниваемых знаков заключаются в том, что словесный элемент "Lekkerland" знака по международной регистрации № 894400 имеет большую фонетическую длину;

5. визуальные различия сравниваемых знаков заключаются в разном общем зрительном впечатлении, использовании разной цветовой гаммы;

6. оспариваемый знак по международной регистрации № 894400 представляет собой слитно написанное словосочетание, которое в переводе с немецкого языка означает "земля, которая очень нравится";

7. противопоставленный товарный знак по свидетельству № 241267 означает "очень сильно нравится", в то время как знак по свидетельству № 265084 не имеет смыслового значения;

8. правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 241267, 265084 не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 894400 в отношении товаров 16 и 28 классов МКТУ, части услуг 35, 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта <http://www.multitran.ru> , на 5 стр. [1];
- копия письма-согласия, на 2 л. [2];
- информация о международной регистрации за № 894400 с переводом на русский язык – на 13 л. [3];
- перевод на русский язык перечня товаров по международной регистрации № 894400 – на 1 л. [4].

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации за № 894400 в отношении товаров 16 и 28 классов МКТУ и части услуг 35 и 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.06.2009, заявителем были представлены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия - на 1 л. [5];
- переписка с ведомством – на 2 л. [6];
- информационные данные из сети Интернет – на 6 л. [7].

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 13.10.2008, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты конвенционного приоритета (26.04.2005) международной регистрации № 894400 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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 (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 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 настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, в частности, наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое.

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, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который

падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

Знак по международной регистрации № 894400 (1) представляет собой совокупность изобразительной и словесной частей. Словесный элемент представлен словом "Lekkerland", исполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные буквы - строчными. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение человечка и выполнен в пространстве знака слева от слова "Lekkerland". Знак исполнен в красном, сером цветовом сочетании.

В соответствии с решением Роспатента правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку в отношении товаров 09, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, услуг 36, 38, 39, 40, 41, 43 классов МКТУ и знаку отказано в охране для всех товаров 03, 05 класса МКТУ, части товаров 16, 28, части услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 241267 (2) представляет собой слово "LEKKER", исполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 265084 (3) представляет собой слово "ЛЕККЕР", исполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарных знаков (2,3) действует на территории Российской Федерации в том числе, в отношении товаров 03, 05, 16, 28, услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистраций.

Анализ сравниваемых знаков (1) и (2,3) на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ словесного элемента "Lekkerland" знака (1) и противопоставленных товарных знаков (2,3) по фонетическому фактору свидетельствует об их сходстве благодаря фонетическому вхождению противопоставленных знаков (2), (3) [ЛЕКЕР] в состав словесного элемента [ЛЕКЕРЛАНД] знака (1) по международной регистрации № 894400. При этом фонетически тождественный элемент занимает в знаке (1) начальную позицию, которая наиболее значима при восприятии знака.

Сопоставительный анализ знака (1) и знака (2,3) по графическому фактору показал следующее. Сравнимые знаки (1) и (3) визуально отличны за счет разного общего зрительного впечатления, обусловленного присутствием в знаке (1) изобразительного элемента и использованием разных алфавитов (русский и латинский) при написании словесных элементов "Lekkerland" и "ЛЕККЕР". Сравнимые знаки (1) и (2) визуально близки за счет совпадения алфавита (латинский), буквами которого написаны элементы "Lekkerland" и "LEKKER".

Смысловое значение у словесного элемента "Lekkerland" знака (1) и знака (3) отсутствует, в то время как знак (2) обладает семантикой и в переводе с немецкого языка означает "очень сильно нравится" (материалы [1]). Изложенное не позволяет провести сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о сходстве в целом знака (1) и противопоставленных знаков (2,3) по фонетическому фактору сходства словесных обозначений. Кроме того, знаки (1) и (2) сходны по графическому фактору сходства, однако этот фактор носит второстепенный характер.

Следовательно, знак (1) и противопоставленные знаки (2,3) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 03, 05, 16, 28 классов МКТУ сравнимых знаков (1,2,3) имеют общий род (вид) (чистящие средства, парфюмерия, зубные пасты, продукция для диабетиков, печатная продукция, упаковка, игры, товары для спорта, елочные украшения), одинаковое назначение, условия сбыта товаров, что позволяет признать их однородными. Услуги 35, 42 классов МКТУ сравнимых знаков (1,2,3) имеют общее назначение, связанное с маркетингом, продвижением, сбытом товаров, рекламой, изучением рынка, исследованиями в области науки и вычислительной техники, юриспруденции. Однородность анализируемых товаров и услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) для всех товаров 03, 05, части товаров 16, 28, части услуг 35, 42 классов МКТУ как несоответствующему требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленных товарных знаков (2,3) дал согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) в отношении всех товаров 16, 28 и части услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 894400. Следует отметить, что в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые указаны в письме-согласии, знаку (1) предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в соответствии с решением Роспатента от 14.07.2008.

Правовая норма абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков (2,3).

Таким образом, оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) по международной регистрации № 894400 в отношении товаров 16, 28 и части услуг 42 классов МКТУ не имеется.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила: **удовлетворить возражение от 13.10.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.07.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 894400 в отношении всех товаров 09, 16, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, части услуг 35 "gestion d'entreprise; administration commerciale; prestation de conseils en matiere d'organisation et de gestion d'entreprises, notamment de kiosques, boutiques de station-service, entreprises et supermarches de depannage; conseils en matiere de personnel; travaux de bureau; tous les services precites egalement en tant que franchise; regroupement pour le compte de tiers, de produits de differentes origines (a l'exception de leur transport) afin de permettre ou de faciliter l'achat de ces produits; emission de cartes privatives (non en tant que moyen de paiement); obtention de contrats de services de telecommunication", всех услуг 36, 38, 39, 40, 41, части услуг 42 "conseils juridiques et representation legale; service de conseils relatifs a la presentation de pages d'accueil et pages Internet; controle de la qualite; mise a disposition de competences juridiques (franchisage) et mise a disposition de savoir-faire technique (franchisage)", всех услуг 43 классов МКТУ.**