

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.03.2010, поданное компанией «PIK VRBOVEC-MESNA INDUSTRIJA d.d.», Croatie (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.02.2010 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 966890 в отношении товаров 29 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по международной регистрации № 966890 было зарегистрировано МБ ВОИС 06.05.2008 в отношении товаров 29 класса МКТУ «viande et produits de viande» на имя лица, подавшего возражение, в бело-черно-золотистом цветовом сочетании.

Знак состоит из слова «RUSTIKA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стилизованным шрифтом и размещенного на фоне сложной геометрической фигуры.

На основании решения Роспатента от 24.02.2010 лицу, подавшему возражение, было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 966890 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 29 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано следующими доводами:

- противопоставленный товарный знак «Rustica» по свидетельству № 131037 с приоритетом от 22.12.1993 препятствует предоставлению правовой

охраны на территории Российской Федерации знаку со словесным элементом «RUSTIKA» по международной регистрации № 966890 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ;

- товары 29 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку «Rustica» по свидетельству № 131037, являются однородными по отношению к заявленным товарам 29 класса МКТУ знака со словесным элементом «RUSTIKA» по международной регистрации № 966890;

- при сопоставлении знака со словесным элементом «RUSTIKA» по международной регистрации № 966890 и товарного знака «Rustica» по свидетельству № 131037 установлено фонетическое тождество сравниваемых словесных элементов «RUSTIKA» - «Rustica»;

- звуковое (фонетическое) сходство имеет определяющее значение, тогда как графическое сходство носит второстепенный характер;

- лицо, подавшее возражение, ограничило перечень товаров 29 класса МКТУ следующей редакцией «мясо и мясные продукты, за исключением полуфабрикатов» [*«viande et produits de viande, a l'exclusion de semi-produit»*];

- при определении однородности сравниваемых товаров 29 класса МКТУ принимались во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала (сырья - мяса), из которого изготовлены товары, принадлежность к одной и той же родовой группе товаров широкого потребления, каналы реализаций через розничную сеть, источник происхождения товаров по причине их природы.

В возражении от 18.03.2010 лицо, подавшее возражение, выразило несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сведены к следующему:

1. лицом, подавшим возражение, не оспаривается фактор сходства до степени смешения знака со словесным элементом «RUSTIKA» по международной регистрации № 966890 и противопоставленного товарного

знака «Rustica» по свидетельству № 131037 с более ранним приоритетом (22.12.1993);

2. товары 29 класса МКТУ знака со словесным элементом «RUSTIKA» по международной регистрации № 966890 и товары 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «Rustica» по свидетельству № 131037 не однородны;

3. знаку со словесным элементом «RUSTIKA» по международной регистрации № 966890 испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении ограниченного объема притязаний товаров 29 класса МКТУ «viande et produits de viande, a l'exclusion de semi-produit» [«мясо и мясные продукты за исключением полуфабрикатов»];

4. свежее мясо и субпродукты не смешиваются в гражданском обороте с готовыми блюдами и полуфабрикатами, в которых помимо мясных компонентов содержатся овощи, картофель, рис, мучные изделия, грибы и иные продукты, относящиеся к товарам 29 класса МКТУ;

5. товары, подобные тем, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку «Rustica» по свидетельству № 131037, занимают пограничное положение между товарами 29 и 30 классов МКТУ;

6. основными потребителями продуктов животноводства (в частности свежего мяса, субпродуктов) являются предприятия пищевой промышленности, в том числе производящие готовые блюда и полуфабрикаты;

7. потребителями готовых блюд и полуфабрикатов всегда выступают физические лица, которые приобретают их в магазинах и супермаркетах, при этом свежее мясо физические лица приобретают на иных прилавках;

8. сырое мясо и субпродукты не являются товарами широкого потребления, поскольку приобретаются специализированными предприятиями

пищевой промышленности по договорам с животноводческими хозяйствами, что позволяет их соотнести с товарами производственного назначения;

9. назначение сравниваемых товаров 29 класса МКТУ различно: мясо – исходное сырье для приготовления готовых блюд, а блюда предназначены для употребления в пищу;

10. свежее мясо выступает в качестве сырья, а готовые или частично готовые блюда изготавливаются из различных ингредиентов;

11. доводы лица, подавшего возражение, основаны на правоприменительной практике, изложенной в «Методических рекомендациях по составлению перечня товаров и услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака и знака обслуживания» (далее – Методические рекомендации), в которых в качестве примера рассмотрено отсутствие однородности таких товаров как «табак» и «сигареты»;

12. тождество материалов, из которых изготовлены сравниваемые товары, не является гарантией их однородности;

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- копия решения Роспатента от 24.02.2010 на русском языке – на 4 л.;
- копия предварительного решения Роспатента от 24.04.2009 на французском языке – на 5 л.;
- выписка из Методических рекомендаций – на 3 л.

В возражении изложена просьба об изменении решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку со словесным элементом «RUSTIKA» по международной регистрации № 966890 в отношении товаров 29 класса МКТУ «viande et produits de viande, a l'exclusion de semi-produit».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (06.05.2008) международной регистрации № 966890 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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, 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 в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение значения обозначений в разных языках.

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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражений Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении возражения, отказе в удовлетворении возражения, о прекращении делопроизводства.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее возражение, представило в Палату по патентным спорам ходатайство № 03427 от 21.04.2010, содержащее просьбу об отзыве рассматриваемого возражения на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку со словесным элементом «RUSTIKA» по международной регистрации № 966890.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по возражению от 18.03.2010 на решение Роспатента от 24.02.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 966890.**