

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 №164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный №5339, рассмотрела возражение от 01.08.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Модус», Московская область, г.Балашиха (далее – заявитель), на решение экспертизы от 19.07.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004721216/50, при этом установлено следующее.

По заявке № 2004721216/50 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «КАЛИНКА-МАЛИНКА» на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, указанное словесное обозначение «КАЛИНКА-МАЛИНКА» представлено на русском языке, имеет фантазийный характер и служит для отличия продукции фирмы-заявителя от аналогичной продукции других фирм.

Экспертизой Федерального института промышленной собственности принято решение об отказе в регистрации товарного знака 19.07.2006, поскольку заявленное обозначение 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 ФЗ №166-ФЗ от 11.12.2002 (далее – Закон) и пункта 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 под №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее - Правила).

В решении экспертизы указывается, что заявленное обозначение «КАЛИНКА-МАЛИНКА» сходно до степени смешения с зарегистрированными и имеющими более ранний приоритет товарными знаками «KALINKA-MALINKA» по свидетельству №210064 на имя ЗАО «Фирма Урожай», 143952, Московская область, Балашихинский район, с. Никольско-Архангельское, ул. Поповка, 69А, для однородных товаров 33 класса МКТУ, а также «КАЛИНКА-МАЛИНКА» по свидетельству № 252039 на имя ООО «ОДА-2», 143082, Московская область, Одинцовский район, дер. Жуковка, 186А, для однородных товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.08.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, обосновывая его следующими доводами:

- решение об отказе в регистрации принято без учета мнения заявителя, так как уведомление о результатах проверки заявленного обозначения он не получил, соответственно не имел возможности предоставить дополнительные материалы, которые бы позволили снять приведенные противопоставления;

- заявитель провел переговоры с правообладателем товарного знака «KALINKA-MALINKA» по свидетельству № 210064 и получил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения для товаров 33 класса МКТУ;

- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №252039 заявитель проводит переговоры об уступке товарного знака в отношении товаров 32 и услуг 42 классов МКТУ.

К возражению приложено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от ЗАО «Фирма «Урожай» на 1 л. [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 19.07.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 01.08.2006 неубедительными.

С учетом даты поступления (17.09.2004) заявки №2004721216/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила.

Согласно абзацам первому и второму пункта 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 или охраняемыми в 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 пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя (абзац 4 пункта 1 статьи 7 Закона).

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.

В соответствии с подпунктом 14.4.2.2 пункта 14.4.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) вышеуказанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) вышеуказанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. Согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность

возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии сходного до степени смешения ранее зарегистрированного товарного знака по свидетельству № 210064, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ [1], и товарного знака по свидетельству № 252039, в отношении товаров 32 и услуг 43 классов МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «KALINKA-MALINKA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита обычным шрифтом через дефис.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «КАЛИНКА-МАЛИНКА», выполненное заглавными буквами русского алфавита через дефис стандартным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что сравниваемые знаки являются фонетически тождественными.

Противопоставленный словесный товарный знак [1] является транслитерацией заявленного обозначения, в силу чего данные знаки следует признать фонетически сходными.

В связи с тем, что перечень заявленных товаров 32, 33 и услуг 43 классов МКТУ по заявке №2004721216/50 совпадает с перечнем товаров 32 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в свидетельстве [2], и товаров 33 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве [1], экспертизой правомерно сделан вывод о сходстве обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Довод заявителя о возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака при наличии письма-согласия [1] не может быть принят во внимание Палатой по патентным спорам по следующей причине.

Вышеприведенной правовой базой подобные согласия отнесены к обстоятельствам, только допускающим регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию 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 определению понятия товарный знак, приведенному в статье 1 Закона, это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Следовательно, товарный знак несет функцию по индивидуализации товаров субъектов хозяйственной деятельности.

В связи с тем, что заявленное обозначение «КАЛИНКА-МАЛИНКА» и противопоставленный товарный знак [1] содержат единственный фонетически тождественный словесный элемент, то принадлежность товаров/услуг разным юридическим и физическим лицам способна ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров/услуг.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 01.08.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 19.07.2006