

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, 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 28.04.2009, поданное ЗАО «Группа предприятий «ОСТ», г. Черноголовка, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006732561/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006732561/50 с приоритетом от 10.11.2006 было заявлено на регистрацию на имя ЗАО «Группа предприятий «ОСТ», г. Черноголовка, (далее - заявитель) в отношении товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «КУРТУА», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 25.11.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение «КУРТУА» фонетически сходно с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица знаком «COURTOIS» по международной регистрации №522355, с приоритетом от 05.04.1988, в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении от 28.04.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сообщает, что действие правовой охраны международной регистрации №522355 было досрочно прекращено в отношении всех зарегистрированных товаров 33 класса МКТУ;

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия протокола заседания коллегии ППС от 25.02.2009 на 1 л.;
- копия решения Палаты по патентным спорам от 13.04.2009 на 6 л.

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

С учетом даты (10.11.2006) поступления заявки №2006732561/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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) 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «КУРТУА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении товаров 33 класса МКТУ, однородных товарам 32 класса МКТУ заявленного обозначения, на имя другого лица знака по международной регистрации №522355.

Противопоставленный знак является словесным «COURTOIS», выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные элементы «КУРТАУ»/«COURTOIS».

Графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака обусловлено тем, что они выполнены стандартным шрифтом.

Анализ сравниваемых словесных обозначений свидетельствует о сходстве знаков, поскольку заявленное обозначение представляет собой транслитерацию словесного обозначения «COURTOIS», которое в переводе с французского языка на русский означает «учтивый», (см. Интернет словари Яндекс).

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, заявленное обозначение ассоциируются с противопоставленным знаком по международной регистрации №522355, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Анализ однородности товаров, указанных в перечне заявки №2006732561/50 и международной регистрации №522355 показал, что товары 32 класса МКТУ «воды; напитки безалкогольные», представленные в перечне заявленного

обозначения не являются однородными товарам 33 класса МКТУ противопоставленной международной регистрации, поскольку относятся к разному роду и имеют различные назначение, условия производства и реализации, а также круг потребителей.

Таким образом, противопоставленный знак зарегистрирован в отношении товаров, не являющихся однородными товарам заявленного обозначения.

Поскольку сходные знаки предназначены для маркировки неоднородных товаров, то их сосуществование возможно.

Кроме того, при рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при принятии решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006732561/50.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что решением Роспатента от 13.04.2009 в отношении товаров 33 класса МКТУ досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №522355.

В связи с вышеизложенным и на основании пункта 1 статьи 7 Закона, знак по международной регистрации №522355 не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2006732561/50.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.04.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.11.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006732561/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

32 – воды; напитки безалкогольные.