

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 №4520, рассмотрела возражение от 26.03.2009, поданное компанией Барри Каллебаут Швайц АГ., Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №892529, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №892529 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 02.03.2006 с конвенционным приоритетом от 28.09.2005 на имя заявителя в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №892529 представляет собой словесное обозначение «CARMA», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете.

Роспатентом было вынесено решение от 24.12.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №892529. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №892529 не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №892529 сходен до степени смешения с товарными знаками «КАРМА» по свидетельству №194421 и «KARMA» по свидетельству №194714, зарегистрированными на имя иного лица и имеющими более ранний приоритет.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 26.03.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №892529 и противопоставленные товарные знаки не сходны по фонетическому, графическому и семантическому признакам;
- в результате переговоров между заявителем и правообладателем противопоставленных знаков было достигнуто соглашение об уступке этих знаков заявителю.

С учетом изложенного в возражении выражена просьба отменить решение Роспатента от 24.12.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 892529.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатки из Интернет – словарей (Мультитран, Лингво)(1);
- информация из Интернет-версии «Большая советская энциклопедия»(2);
- письмо-согласие от 10.03.2009(3);
- копия заявления на регистрацию договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №194421, 194714(4).

На заседании коллегии 10.11.2009 заявитель представил дополнительные материалы:

- переписка с ФГУ ФИПС;
- Запрос документов для государственной регистрации расторжения договора от 28.04.2009;
- запрос документов для рассмотрения заявления о регистрации расторжения договора от 16.10.2009.

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

С учетом конвенционного приоритета (28.09.2005) международной регистрации №892529 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №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», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 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.

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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 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) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 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 №892529 представляет собой словесное обозначение «СARMA», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете (5).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №194421 представляет собой словесное обозначение «КАРМА», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита в черном цвете (6).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №194714 представляет собой словесное обозначение «KARMA», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита в черном цвете (7).

Сходство знака по международной регистрации (5) и противопоставленных товарных знаков (6, 7) обусловлено фонетическим сходством их словесных обозначений «СARMA», «KARMA» и «КАРМА».

Словесное обозначение знака по международной регистрации «СARMA» (5) не является лексической единицей какого-либо языка. Словесные обозначения противопоставленных товарных знаков (6, 7) «КАРМА/KARMA» имеют лексическое значение - *совокупность поступков, совершенных человеком в предыдущих рожденьях; оказывает влияние на последующую судьбу человека; в индуизме и буддизме* (1).

Данное обуславливает вывод о несходстве знаков по семантическому фактору сходства.

Выполнение знаков стандартным шрифтом обуславливает их сходство по графическому фактору сходства..

Сходство сравниваемых обозначений по фонетическому и графическому фактору сходства свидетельствует о сходстве в целом.

Однородность товаров 29, 30 классов МКТУ знака по международной регистрации (5) и товаров 29, 30 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков

(6, 7) определяется тем, что они соотносятся между собой как род/вид, имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации товаров.

Вместе с тем, в письме согласия от 10.03.2009 (3), представленном заявителем, правообладатель противопоставленных товарных знаков (6, 7) выразил согласие на регистрацию на имя заявителя и использование им в качестве товарного знака обозначения «СARMA» для товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ.

Также, материалы дела содержат копию договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки (4), в котором ООО «ЭВРА»(правообладатель противопоставленных товарных знаков (6,7), передает компании Барри Каллебаут Швайц АГ (заявитель)в полном объеме исключительные права на товарные знаки (6, 7) в отношении всех товаров, указанных в перечнях свидетельств.

Учитывая, что знак по международной регистрации не является тождественным противопоставленным товарным знакам и принимая во внимание предоставленное согласие, а также копию договора об отчуждении исключительных прав в пользу заявителя, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №892529.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.03.2009, отменить решение Роспатента от 24.12.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №892529.