

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 01.11.2008, поданное компанией Монди Сервисиз САРЛ, Люксембург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 19.05.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 855001, при этом установлено следующее.

Указанная международная регистрация произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 18.11.2004 на имя заявителя в отношении товаров 16 и 17 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №855001 представляет собой словесное обозначение «MONDI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 19.05.2008 знаку по международной регистрации №855001 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в части, не противоречащей пункту 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон).

Решение Роспатента мотивировано тем, что знак «MONDI» по международной регистрации №855001 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ с товарным знаком «MONDI

EUROPE» по свидетельству №248270[1], зарегистрированным ранее на имя иного лица.

В возражении от 01.11.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- противопоставленный товарный знак [1] принадлежит заявителю, наименование которого претерпело несколько изменений с даты регистрации товарного знака, а именно:

1) с МОНДИ ЮРОП (MONDI EUROPE) на МОНДИ Сосьете Аноним (MONDI Societe Anonyme) на основании решения совета директоров от 16.11.2004;

2) с МОНДИ Сосьете Аноним (MONDI Societe Anonyme) на МОНДИ Сосьете а респонсбилите лимите (MONDI Societe a responsabilite limite) на основании решения совета директоров от 21.07.2005;

3) с МОНДИ Сосьете а респонсбилите лимите (MONDI Societe a responsabilite limite) на МОНДИ Сервисиз САПЛ (MONDI Services SARL) на основании решения совета директоров от 18.11.2005.

Заявителем было подано заявление о внесении изменения в наименование правообладателя товарного знака по свидетельству №248270 с приложением документов, подтверждающих серию указанных изменений.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №855001 в отношении всех товаров, указанных в перечне, в том числе и товаров 16 класса МКТУ.

К возражению приложена копия заявления о внесении изменений от 29.10.2008 на 2 л.[2].

Изучив материалы дела и заслушав участников, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.11.2004) международной регистрации №855001 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются 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 №855001 представляет собой словесное обозначение «MONDI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 16 и 17 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], который представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Mondi Europe», зарегистрированное ранее для однородных товаров 16 класса МКТУ.

Сходство сопоставляемых знаков обусловлено тождеством словесных элементов «MONDI» с учетом того факта, что слово «Еurore», входящее в состав противопоставленного товарного знака, является неохраняемым элементом знака. Товары 16 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными. Сходство знаков и однородность товаров свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Однако, поскольку заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и то же лицо, а именно: Монди Сервисиз САРЛ, Люксембург, что подтверждается документами, имеющимися в материалах заявки, а также изменениями, внесенными в регистрацию №248270, препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №855001 в отношении товаров 16 класса МКТУ не имеется.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 01.11.2008, отменить решение Роспатента от 19.05.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №855001.