

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 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.05.2009 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №858428, поданное ОАО «Лактис», Российская Федерация (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №858428 с конвенционным приоритетом от 20.10.2004 в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне, является LIMITED LABILITY COMPANY “SANDORA”, Украина (далее – правообладатель).

Правовая охрана международной регистрации №858428 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ – «консервы овощные, овощи консервированные, варенье, фрукты консервированные, консервы фруктовые, яблочное пюре».

Знак по международной регистрации №858428 представляет собой слово «Дар», выполненное с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.05.2009 изложено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №858428 противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона 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).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак «Дар» по международной регистрации №858428 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее

зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, товарными знаками по свидетельствам №№ 180097, 168891, 183296, 184375, 187402, 187877, 194040, 193412;

- сходство сравниваемых обозначений основано на фонетическом, графическом и семантическом тождестве словесных элементов «ДАР/Дар»;
- при этом товары 29 класса МКТУ оспариваемой международной регистрации однородны товарам 05, 32 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков;
- вывод об однородности данных товаров основан на их соотношении как род/вид, а также применении при их производстве одних и тех же государственных стандартов;
- вывод о сходстве до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров товарного знака «Дар» и противопоставленных товарных знаков подтверждается решением Палаты по патентным спорам от 05.07.2006;
- смешение сравниваемых знаков обуславливает возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №858428 недействительным.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. Сведения о товарных знаках [1];
2. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., «Современный русский язык», М., Высшая школа, 1964 [2];
3. «Большой толковый словарь русского языка» под редакцией Д.Н.Ушакова, М., АСТ-АСТРЕЛЬ, 2004 [3];
4. Электронная версия Большой советской энциклопедии [4];
5. Государственный стандарт Российской Федерации «Консервы. Соки, нектары и сокосодержащие продукты», Госстандарт России, М. (ГОСТ Р 51398-99) [5];
6. Государственный стандарт Российской Федерации «Консервы. Соки, нектары и сокосодержащие напитки овощные и овощефруктовые» (Технические условия), Госстандарт России, М. (ГОСТ Р 52182-2003) [6];

7. Государственный стандарт СССР «Консервы овощные, плодовые и ягодные», Государственный комитет СССР по стандартам, М. (ГОСТ 4.458-86) [7];
8. Консервы овощные, овоще-плодовые, овоще-мясные для детского питания (Технические условия), Государственный комитет СССР по стандартам, М. (ГОСТ 16440-89) [8];
9. Консервы плодовые и ягодные для детского питания (Технические условия), Государственный комитет СССР по стандартам, М. (ГОСТ 15849-89) [9];
10. «Консервы соусы овощные» (Технические условия) ГОССТАНДАРТ РОССИИ, М.(ГОСТ Р 50903-96) [10];
11. Электронная версия Малого энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона [11];
12. Решение Палаты по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №197554 [12];
13. Решение Палаты по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №274263 [13].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии отсутствовал и отзыв на возражение не представил.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (20.10.2004) международной регистрации №858428 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя 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 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его

изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) 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 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак по международной регистрации №858428 представляет собой слово «Дар», выполненное с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ оспариваемого знака показал, что словесный элемент «Дар» не несет в себе информации в отношении приведенных в перечне товаров 29 класса МКТУ и оказывающего их лица, в связи с чем основания для вывода о том, что знак по международной регистрации №858428 содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя, отсутствуют.

В силу указанного, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 6 Закона, является необоснованным.

Противопоставленные словесные и комбинированные товарные знаки по свидетельствам №№ 180097, 168891, 183296, 184375, 187402, 187877, 194040, 193412 представляют собой серию товарных знаков одного правообладателя, основанную на словесном элементе «ДАР», выполненном заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «Дар/ДАР».

Как отмечалось выше, лицу, подавшему возражение, принадлежит серия знаков, в основу которой положено слово «ДАР», что увеличивает вероятность смешения оспариваемого и противопоставленных товарных знаков в случае маркировки ими однородных товаров.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал следующее.

Как отмечалось, оспариваемый знак предназначен для маркировки товаров 29 класса МКТУ «консервы овощные, овощи консервированные, варенье, фрукты консервированные, консервы фруктовые, яблочное пюре», а противопоставленные товарные знаки предназначены для маркировки товаров 5 (продукты детского питания), 30 (соусы, приправы, кетчуп) и 32 (соки фруктовые и овощные) классов МКТУ. Согласно представленным материалам [5-10] соки овощные и фруктовые, варенье, пюре, соусы и консервы для детского питания являются разновидностями консервов, т.е. товары, указанные в перечнях оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, соотносятся между собой как род – вид. Кроме того, указанные товары имеют одно назначение (продукты питания), изготовлены из одного вида материала (овощей, фруктов, ягод), предназначены для реализации через розничную торговую сеть или предприятия общественного питания.

При этом следует принимать во внимание, что данные товары маркированы знаками с практически тождественным словесным элементом, а также тот факт, что продукты питания относятся к товарам широкого потребления, при приобретении которых внимательность покупателя минимальна, что усиливает вероятность смешения знаков в хозяйственном обороте.

Таким образом, следует признать, что вышеуказанные товары являются однородными.

На основании изложенного, оспариваемый знак является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров и, следовательно его регистрация противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.05.2009 и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №858428 недействительным полностью.**