

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 – ГК РФ), 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 16.12.2008, поданное фирмой Мандарин Ориентал Сервисиз Б.В., Нидерланды на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 29.09.2008 по международной регистрации № 774106, при этом установлено следующее.

Знак «MANDARIN» по международной регистрации № 774106 зарегистрирован в МБ ВОИС с датой территориального расширения на территорию Российской Федерации 08.06.2006 на имя компании Mandarin Oriental Services B.V., Нидерланды (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 36 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Международная регистрация представляет собой словесное обозначение «MANDARIN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 29.09.2008 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №774106 в отношении всех услуг 35 и части услуг 41 классов МКТУ. Решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации № 774106 требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК.

В решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам отмечается, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с регистрацией № 271337 товарного знака «MANDARIN», зарегистрированной на имя Дегтяренко Натальи Алексеевны, в том числе и в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.12.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- действие правовой охраны противопоставленной регистрации № 271337 досрочно прекращено в отношении всех услуг 35 и 41 классов МКТУ.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента от 29.09.2008 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 774106 в отношении всего перечня заявленных услуг, указанного в перечне международной регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения Роспатента от 19.12.2008.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (08.06.2006) 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, введенный в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее — Правила ТЗ).

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 (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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, 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 и цветовой гамме.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «MANDARIN» представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «MANDARIN» регистрации №271337 является словесным, выполненным заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ противопоставленных знаков показал, что они являются фонетически тождественными.

Правовая охрана знака «MANDARIN» по международной регистрации №774106 испрашивается в отношении услуг 35, 36 и 41 классов МКТУ, однородных услугам 35 и 41 классов МКТУ, содержащимся в перечне регистрации № 271337, что собственно, и не оспаривается заявителем в поступившем возражении.

Изложенное позволяет сделать вывод о правомерности вынесенного решения.

Однако на дату поступления (24.12.2008) в Палату по патентным спорам возражения от 16.12.2008 действие правовой охраны регистрации № 271337 досрочно прекращено в отношении всех услуг 35 и 41 классов МКТУ на основании решения Роспатента от 19.12.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации в отношении услуг 35 и части услуг 41 классов МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 16.12.2008, отменить решение экспертизы от 29.09.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 774106 в отношении всех услуг 35, 36 и 41 класса МКТУ.**