

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 31.08.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008708183/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Вологодское Мороженое", г. Вологда, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008708183/50 с приоритетом от 20.03.2008 на имя Открытого акционерного общества «АЙС-ФИЛИ», Москва было подано словесное обозначение «Міпімі», выполненное стандартным шрифтом буквами русского и английского алфавитов. Регистрация испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ – мороженое; лед пищевой. В результате передачи права на регистрацию товарного знака (уведомление от 16.02.2009) и (уведомление от 22.10.2009) заявителем по данной заявке стало Общество с ограниченной ответственностью "Вологодское Мороженое", 160021, Вологодская обл., г.Вологда, ул.Клубова, 87 (далее – заявитель).

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 02.02.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №233905 и знаком по международной регистрации №470961, имеющими более ранние приоритеты,

правовая охрана которым предоставлена на имя иных лиц и в отношении однородных товаров.

В Палату по патентным спорам 31.08.2010 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к тому, что по заявлению от 16.11.2009 правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена в отношении однородных товаров решением Роспатента от 27.04.2010, а правообладатель знака по международной регистрации №470961 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2008708183/50, в связи с чем более не имеется препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение «Миними» по заявке №2008708183/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.03.2008) поступления заявки №2008708183/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 1 - 3) 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным, состоит из словесного элемента «Миними», выполненного стандартным шрифтом буквами русского и английского алфавитов. Регистрация испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №233905 является словесным, состоит из словесного элемента «Минами», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 03, 05, 11, 16, 21, 28, 29, 30, 32 и услуг 36, 39, 41 и 42 классов МКТУ. В соответствии с решением Роспатента от 27.04.2010 правовая охрана была досрочно прекращена в

отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, мороженое, пищевой лед». Дата приоритета товарного знака – 24.11.1999.

Противопоставленный знак по международной регистрации №470961 является словесным, состоит из элемента «MINIM`S», выполненного оригинальным шрифтом буквами английского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 34 и 42 классов МКТУ.

Анализ сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставляемые товарные знаки являются сходными, ввиду их фонетического сходства, обусловленного совпадением большинства звуков, букв, слогов.

Графические отличия не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку носят второстепенный характер.

Заявленное обозначение является фантазийным в силу его выполнения алфавитами двух языков (английский/русский), ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Анализ однородности товаров 30 класса МКТУ показал, что заявленные товары являются однородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, поскольку относятся к одному виду – мороженое, лед.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что оспариваемое решение Роспатента от 02.02.2010 является верным и обоснованным.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам учитывает, что решением Роспатента от 27.04.2010 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №233905 была досрочно частично прекращена в отношении товаров «кондитерские изделия, мороженое, пищевой лед», которые являются однородными товарам, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения по заявке

№2008708183/50, следовательно, противопоставляемый товарный знак более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Владельцем знака по международной регистрации №470961 было предоставлено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2008708183/50, что также устраняет препятствия для регистрации в качестве товарного знака.

С учетом данных обстоятельств, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для подтверждения решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака от 02.02.2010.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.08.2010, отменить решение Роспатента от 02.02.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008708183/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

┌
(591)

(511)

30 – мороженое; лед пищевой.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.