

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 – Гражданский кодекс 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.04.2008, поданное от имени фирмы Вундеркинд АГ, Мюнстергассе 2, 8022 Цюрих, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006719460/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006719460/50 с приоритетом от 13.07.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Wunderkind», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 18.01.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение «Wunderkind» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «ПАДиС», 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. Железнодорожная, 28а, кв.43) товарным знаком «ВУНДЕРКИНД INFANT» по свидетельству №270041 с

приоритетом от 10.12.2002 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 18.04.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;
- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №270041 предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения «Wunderkind» в качестве товарного знака;
- правообладатель противопоставленного товарного знака не заинтересован в охране и использовании принадлежащей ему регистрации в отношении части товаров 09 класса МКТУ, в связи с чем им внесены соответствующие изменения в регистрацию №270041, заключающиеся в исключении из перечня товаров 09 класса МКТУ оптических приборов.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- распечатка перевода слова «wunderkind» из словаря Лингво (приложение 1);
- распечатка из Интернет-версии Большой Советской Энциклопедии (приложение 2);
- распечатка перевода слова «infant» из Интернет-версии словаря Лингво (приложение 3);
- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №270041 (приложение 4);
- копия заявления о внесении изменений в регистрацию №270041 (приложение 5).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2006719460/50 и зарегистрировать

заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (13.07.2005) поступления заявки №2006719460/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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) 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, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Wunderkind», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В переводе с немецкого слово «wunderkind» означает чудо-ребенок (см. <http://slovari.yandex.ru>). Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «очки, футляры для очков и солнцезащитные очки».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака «ВУНДЕРКИНД INFANT» по свидетельству №270041, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «ВУНДЕРКИНД INFANT» по свидетельству №270041 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов в две строки. Согласно словарным данным слово «Вундеркинд» (от немецкого «Wunderkind» буквально — чудо-ребёнок) определяется как ребёнок, рано обнаруживающий крупные или даже феноменальные способности и склонность к тому или иному виду деятельности (см. <http://slovari.yandex.ru>). В свою очередь слово «infant» в переводе с английского языка означает «младенец, ребенок» (см. там же). Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы оптические».

При сравнительном анализе заявленного обозначения «Wunderkind» и противопоставленного товарного знака «ВУНДЕРКИНД INFANT» было установлено, что они являются сходными до степени смешения за счет

входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «Wunderkind» и «ВУНДЕРКИНД», выполняющих в сравниваемых знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Необходимо отметить, что в рассматриваемом случае визуальный критерий сходства не является определяющим при сравнении указанных обозначений при наличии сходства сравниваемых обозначений в фонетическом и семантическом отношениях.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «очки, футляры для очков и солнцезащитные очки» заявленного обозначения и товары 09 класса МКТУ «приборы оптические» противопоставленного товарного знака по свидетельству №270041 являются однородными, поскольку соотносятся по виду/роду, имеют одно назначение, места реализации.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится полученное от правообладателя противопоставленного товарного знака «ВУНДЕРКИНД INFANT» по свидетельству №270041 (ООО «ПАДиС», Московская обл., г. Красногорск) согласие на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке №2006719460/50 в отношении товаров 09 класса МКТУ «очки, футляры для очков и солнцезащитные очки».

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой

решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение экспертизы к рассмотрению.

Имеющие место быть различия в сопоставляемых обозначениях и испрашиваемый объем правовой охраны позволяют принять во внимание данное письмо согласие, что снимает препятствие к регистрации в виде несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №270041 в качестве основания несоответствия заявленного обозначения «Wunderkind» по заявке №2006719460/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров не является правомерным.

Относительно доводов заявителя о том, что в перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству №270041 внесены изменения, касающиеся исключения из перечня регистрации однородных товаров 09 класса МКТУ «приборы оптические» необходимо отметить следующее. Правовая охрана товарного знака «ВУНДЕРКИНД INFANT» по свидетельству №270041 в отношении указанных товаров действовала на дату принятия (14.05.2008) возражения от 18.04.2008 к рассмотрению. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания внесение изменений в перечень регистрации №270041 было осуществлено 25.06.2008, то есть уже после принятия к рассмотрению возражения от 18.04.2008, что исключает возможность учета данных обстоятельств при его рассмотрении.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.04.2008, отменить решение экспертизы от 18.01.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров: