

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 26.11.2009, поданное фирмой Maasland N.V., Нидерланды на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 26.08.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №846849, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 846849 знака «DISCOVERY» произведена 05.11.2004 со сроком действия в течение 10 лет, в отношении товаров 7 и 9 классов МКТУ, приведенных в перечне, на имя Maasland N.V., Weverskade 110 NL-3147 PA Maassluis, Netherlands (далее – правообладатель). В соответствии с последующим указанием действие международной регистрации № 846849 расширено на Российскую Федерацию 17.01.2008.

Международная регистрация представляет собой словесное обозначение «DISCOVERY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 26.08.2009 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 846849 в отношении всех заявленных товаров 07 и 09 классов МКТУ. Решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации № 846849 требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В заключении по результатам экспертизы отмечается, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «DISCOVERY» по

свидетельству № 298842, зарегистрированным на имя Лэнд Ровер Бэнбьюри Роуд, Великобритания, в отношении однородных товаров 07 и 09 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.11.2009 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- товары, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны международной регистрации № 846849, распространяются в соответствии с договорами и по заказу хозяйств, занимающихся разведением крупного рогатого скота. При этом такие товары адаптируются к использованию конкретных условий работы, конкретных хозяйств;

- товары противопоставленной регистрации являются товарами готовыми к эксплуатации без их адаптации к условиям работы какого-либо предприятия или хозяйства;

- правообладатель противопоставленной регистрации № 298842 согласен на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 846849, что подтверждается представленным на стадии экспертизы письмом-согласием, которое не было учтено при вынесении решения.

В возражении изложена просьба об отмене решения от 26.08.2009 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 846849 в отношении всего перечня товаров, указанного в международной регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Информация о владельце противопоставленной регистрации № 298842 из сети Интернет;
2. Копия буклета с информацией о заявителе с переводом на русский язык;
3. Информация о международной регистрации № 846849;
4. Копия письма – согласия с переводом;

5. Уведомление о внесении изменений в Государственный реестр от 24.02.2010 по свидетельству № 298842.

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

С учетом даты территориального расширения международной регистрации на территорию Российской Федерации (17.01.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя ГК РФ 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).

Согласно пункту 6 статьи 1483 ГК РФ 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, указанных в настоящем пункте, допускается лишь 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.

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.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) 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.

Знак «DISCOVERY» по международной регистрации № 846849 представляет собой словесное обозначение, выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак «DISCOVERY» по свидетельству №298842 выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ знака «DISCOVERY» по международной регистрации № 846849 и противопоставленного товарного знака «DISCOVERY» по свидетельству № 298842 показал, что они фонетически и семантически тождественны. Некоторые различия в размере шрифта графического исполнения словесных элементов являются незначительными и не оказывают существенного влияния на сходное общее зрительное впечатление.

Довод заявителя о том, что товары 07 и 09 классов МКТУ международной регистрации № 846849 и товары, содержащиеся в перечне товаров 07 и 09 классов МКТУ противопоставленной регистрации, не являются однородными,

нельзя признать убедительным, поскольку сравниваемые товары относятся к одному родовому понятию, что позволяет считать их однородными. Кроме того, степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, при этом, чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные. С учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, ввиду фонетического и семантического тождества, учитывалась принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных товаров одному производителю.

Таким образом, знак «DISCOVERY» по международной регистрации №846849 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «DISCOVERY» по свидетельству № 298842 в отношении однородных товаров 07 и 09 классов МКТУ, и не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, что правомерно отмечено в решении Роспатента от 26.08.2009.

Вместе с тем, владелец противопоставленного товарного знака дал согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 846949 в отношении заявленных товаров 07 и 09 классов МКТУ. Правовая норма абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия владельца более раннего знака. Закон в этой части содержит норму права, допускающую регистрацию, но не обязывающую при наличии письма-согласия во всех случаях регистрировать обозначения. Коллегия Палаты по патентным спорам в данном случае не усматривает оснований для принятия во внимание письма-согласия для предоставления правовой охраны международной регистрации № 846949 в отношении товаров 07 и 09 классов МКТУ, поскольку сравниваемые обозначения являются тождественными, что приведёт к смешению их потребителем в гражданском обороте.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 26.11.2009, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2009.**