

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 06.11.2008, поданное компанией Molkerei Alois Muller GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 11.08.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №931040, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №931040 с конвенционным приоритетом 29.05.2006, произведенной Международным Бюро ВОИС 28.11.2006 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №931040 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «DER KASEMEISTER», выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами немецкого алфавита с первой и последней буквами «K» и «R», размеры которых несколько превышают размеры других букв в данном слове, и словосочетание «*So tu? ein Kase sein*», выполненное буквами немецкого алфавита шрифтом, стилизованным под рукописный, а также изображение мужчины, который держит в одной руке блюдо с кусками сыра.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 11.08.2009 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №931040.

Основанием для принятия указанного решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №931040 не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «DER KASEMEISTER» по международной регистрации №931040 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным комбинированным товарным знаком «DER KASEMEISTER» по свидетельству №253652 на имя другого лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ. Сходство сравниваемых знаков обусловлено их фонетическим, семантическим и визуальным сходством, а также однородностью товаров 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №931040.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.11.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- подача заявки на регистрацию противопоставленного товарного знака «DER KASEMEISTER» по свидетельству № 253652 была осуществлена недобросовестно, так как и авторское право на дизайн этикетки и исключительные права на различные варианты товарного знака со словесным элементом «DER KASEMEISTER» в отношении 29 класса МКТУ принадлежат заявителю;

- противопоставленный товарный знак полностью воспроизводит комбинированный товарный знак, зарегистрированный в Германии 19.10.1998, что позволяет сделать вывод о том, правообладатель противопоставленного товарного знака на дату подачи заявки был осведомлен о существовании обозначения заявителя, чему в немалой степени способствовал импорт товара на территорию России;

- имея обоснованные сомнения относительно надлежащего использования противопоставленного товарного знака, заявитель подал в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака №253652 в отношении товаров 29 класса МКТУ в связи с неиспользованием знака, которое было удовлетворено решением Роспатента от 04.12.2009, с сохранением ее действия в отношении товаров 29 класса МКТУ «сыры»;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №253652 более не является препятствием для предоставления правовой охраны международной регистрации №931040 в отношении части товаров 29 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу пересмотреть решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №931040 для части товаров 29 класса МКТУ, за исключением сыров.

К возражению приложены следующие материалы:

- свидетельства о регистрации товарных знаков заявителя в Германии;
- распечатки результатов поиска информации из сети Интернет по запросу «DER KASEMEISTER»;
- копия решения Роспатента от 04.12.2009.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.05.2006) конвенционного приоритета международной регистрации №931040 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию

товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (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.

Знак по международной регистрации №931040, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «DER KASEMEISTER» и словосочетание «*So mu? ein Kase sein*», которые выполнены буквами немецкого алфавита, а также изображение мужчины, который держит блюдо с кусками сыра.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №253652 содержит словесный элемент «DER KASEMEISTER» и изображение мужчины, которые тождественны элементам, включенным в международный знак №931040.

Сходство знака по международной регистрации №931040 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №253652 обусловлено фонетическим, семантическим и визуальным тождеством их изобразительных (изображение мужчины с блюдом сыра) и словесных элементов «DER KASEMEISTER», что заявителем в возражении не оспаривается.

Однородность товаров 29 класса МКТУ, относящихся к молоку и молочным продуктам, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №931040, и товаров 29 класса МКТУ «сыры», в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №253652, обусловлена тем, что они относятся к одной родовой группе товаров, а именно – к молочным продуктам, в силу чего имеют одно назначение, изготовлены из одного сырья - молока, имеют одинаковые условия сбыта и одинаковый круг потребителей.

Что касается доводов заявителя о том, что подача заявки на регистрацию противопоставленного товарного знака «DER KASEMEISTER» по свидетельству № 253652 была осуществлена недобросовестно, то заявитель вправе оспорить предоставление правовой охраны этому знаку в порядке и по основаниям, предусмотренным положениями статей 1512 и 1513 Кодекса.

Таким образом, знак по международной регистрации №931040 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, соответственно, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации этому знаку в отношении товаров 29 класса МКТУ следует признать обоснованным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.01.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 11.08.2009.