

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 08.10.2009, поданное компанией Фольксваген АГ, Германия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 09.07.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 947631, при этом установлено следующее.

Указанная международная регистрация произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 19.11.2007 на имя заявителя в отношении товаров 12 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №947631 представляет собой словесное обозначение «Multivan», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 09.07.2009 знаку по международной регистрации №947631 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак «Multivan» по международной регистрации №947631 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ с товарным знаком «MULTITAN» по международной регистрации №491490[1], правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

В возражении от 08.10.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- противопоставленный знак [1] не сходен фонетически со знаком по международной регистрации №947631, поскольку один знак произносится как МАЛТИВЭН, а другой – МАЛТИТАЙТН;

- сравниваемые знаки не сходны семантически, хотя и являются изобретенными словами, поскольку заявленное обозначение может восприниматься как «Мульти грузовик», а противопоставленный – как «Мульти Титан».

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №947631 в отношении всех товаров, указанных в перечне, в том числе и товаров 12 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 31.03.2010, был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного знака [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (19.11.2007) международной регистрации №947631 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 № 3520-1, введенный в действие с 17.10.92, 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, 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 или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с

международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №947631 представляет собой словесное обозначение «Multivan», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 12 и 28 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], который представляет собой словесный знак «MULTITAN», зарегистрированный ранее на имя иного лица для однородных товаров 12 класса МКТУ.

Сходство сопоставляемых знаков обусловлено одинаковым количеством слогов, букв и звуков, одинаковым составом гласных и близким составом согласных звуков. Товары 12 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными. Сходство знаков и однородность товаров свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Вместе с тем, поскольку правообладатель противопоставленного знака [1] не возражает против предоставления знаку по международной регистрации №947631 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 12

класса МКТУ, что подтверждается письмом [2], вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении Роспатента, не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №947631 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 08.10.2009, отменить решение Роспатента от 09.07.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №947631 в отношении всех товаров, указанных в регистрации.