

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.03.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации словесному знаку «Konti Dolci» по международной регистрации №959899, поданное Колесниковым Борисом Викторовичем, Украина (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны вышеуказанному знаку по международной регистрации №959899, произведенной МБ ВОИС 28.12.2007, на территории Российской Федерации испрашивается сроком на 10 лет на имя заявителя, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №959899 представляет собой словесное обозначение «Konti Dolci», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.12.2009 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №959899. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №959899 не может быть предоставлена правовая охрана для товаров 30 класса МКТУ на территории Российской Федерации на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации сходен до степени смешения с заявленным обозначением «Konti Dolci» по заявке №2007705811/50 с приоритетом от 02.03.2007 и товарным знаком «ДОЛЬЧИ» по свидетельству №247506 с приоритетом от 08.08.2002, ранее заявленным и

зарегистрированным на имя иных лиц в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.03.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленная заявка №2007705811/50 является отозванной, в связи с чем данное противопоставление должно быть снято;
- от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №247506 представлено письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №959899.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 24.12.2009 и предоставить правовую охрану знаку «Konti Dolci» по международной регистрации №959899 в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- письмо заявителя, на 1 л. (1);
- уведомление о государственной регистрации договора, на 1 л. (2);
- приложение к свидетельству на товарный знак, на 1 л. (3);
- письмо-согласие, на 1 л. (4);
- уведомление об отзыве заявки, на 1 л. (5).

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

С учетом даты приоритета 28.12.2007 международной регистрации №959899 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) 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).

В соответствии с требованиями абзацев 1, 2 пункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) 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 пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Международная регистрация №959899 представляет собой словесное обозначение «Konti Dolci», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке №2007705811/50 представляет собой словесное обозначение «Konti Dolci», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана обозначению испрашивалась в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ знака по международной регистрации №959899 и противопоставленного обозначения показал, что они являются сходными, поскольку содержат в своем составе тождественный словесный элемент «Konti Dolci». Товары 30 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых обозначений, являются однородными в силу совпадения по виду, назначению, кругу потребителей, условиям реализации.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного и противопоставленного обозначений в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, согласно сведениям, имеющимся в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам, правовая охрана противопоставленного обозначения по заявке №2007705811/50 прекращена в связи с отзывом заявителя данной заявки. В этой связи противопоставление по заявке №2007705811/50 снимается.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №247506 является словесным и состоит из слова «ДОЛЬЧИ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Словесный элемент «ДОЛЬЧИ» является транслитерацией буквами русского алфавита слова «Dolci». Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №959899 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №247506 являются сходными, поскольку имеет место фонетическое и семантическое вхождение словесного элемента «ДОЛЬЧИ» в знак по международной регистрации №959899. Словесный элемент «Dolci» в переводе с итальянского языка означает «сладкий, пресный, мягкий», а также представляет собой имя итальянского происхождения. Графический фактор сходства носит второстепенный характер в силу превалирования фонетического и семантического факторов сходства.

Перечни сравниваемых товаров 30 класса МКТУ являются однородными, поскольку объединены родовыми понятиями «кондитерские и хлебобулочные изделия».

Учитывая вышеизложенное, знак по международной регистрации №959899 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №247506 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ. Однако, коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание представленное от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №247506 письмо (4), в котором Закрытое акционерное общество «Производственное объединение «КОНТИ» выражает согласие на предоставление правовой охраны на

территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №959899 на имя заявителя и использование его в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. Представленное письмо-согласие (4) устраняет препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №959899 в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

При принятии письма-согласия коллегией Палаты по патентным спорам был учтен тот факт, что знак по международной регистрации №959899 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №247506 не являются тождественными.

Учитывая все фактические обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №959899.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 19.03.2010, отменить решение Роспатента от 24.12.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №959899 в отношении всех товаров 30 класса МКТУ.**