

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, 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, рассмотрела возражение от 01.08.2007, поданное Открытым акционерным обществом "АЙС-ФИЛИ", г. Москва на решение экспертизы от 08.02.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005710752/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005710752/50 с приоритетом от 05.05.2005 является Открытое акционерное общество "АЙС-ФИЛИ", г. Москва (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию на регистрацию в качестве товарного знака "заявляется словесное обозначение Филевский гигант, выполненное стандартным шрифтом в кириллице с заглавной буквы".

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 30 класса МКТУ "мороженое".

Решением экспертизы от 08.02.2007 отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Выводы экспертизы обоснованы следующими доводами:

1. Заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарными знаками "Филевский", "Филевское", "Филевская",

зарегистрированными ранее на ООО "Фили", г. Москва по свидетельствам № 179175, 179172, 179173 с приоритетом от 09.06.1998. Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарным знаком "Гигант", зарегистрированным ранее на ООО "Мясоперерабатывающий завод "КампоМос", г. Москва по свидетельству № 175519 с приоритетом от 22.08.1997. Указанные товарные знаки получили правовую охрану в отношении однородных товаров на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки №2005710752/50.

2. Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков обусловлено фонетическим и семантическим критериями.
3. Факт проведения заявителем переговоров с правообладателями противопоставленных знаков относительно предоставления письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя документально не подтвержден.

В возражении от 01.08.2007, а также в дополнении к нему, сделанному на заседании коллегии 11.04.2008, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 179175, 179172, 179173 на основании решений Палаты по патентным спорам от 22.03.2007, 21.06.2007 досрочно полностью прекращена по причине их неиспользования на территории Российской Федерации.
2. Ссылка в решении экспертизы от 08.02.2007 на товарный знак за № 175519 не правомерна, поскольку данный товарный знак был переуступлен в отношении товаров 30 класса МКТУ, однородных по отношению к заявленным товарам 30 класса МКТУ. В результате уступки

знака было выдано свидетельство № 175519/1, правообладателем которого на дату подачи возражения от 01.08.2007 является ООО "Росмарка".

3. От правообладателя (ООО "Росмарка", Пензенская обл., с. Бессоновка) противопоставленного товарного знака "Гигант" по свидетельству № 175519/1 представлено письмо-согласие, в котором выражено безотзывное согласие на регистрацию товарного знака "Филевский гигант" заявителем на территории Российской Федерации в отношении товара "мороженое" по заявке № 2005710752/50.

4. Заявленное обозначение длительное время используется заявителем для маркировки товаров на рынке при значительных объемах поставок продукции.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. оригинал письма-согласия за № 18 от 19.07.2007 на 1 л.;
2. оригинал письма-согласия за б/н от 25.01.2008 на 1 л.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров по заявке № 2005710752/50.

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

С учетом даты (05.05.2005) поступления заявки № 2005710752/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

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 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, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ 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, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, 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 ТЗ 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 ТЗ: 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 ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является словесным и представляет собой словосочетание "Филевский гигант", которое исполнено стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита, при этом первая буква слова "Филевский" - заглавная, остальные буквы словосочетания — строчные.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ "мороженое".

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 179175, 179172, 179173 являются словесными и представляют собой слова "Филевский", "Филевское", "Филевская", исполненные оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита, при этом первая буква выполнена заглавной, остальные - строчными. Правовая охрана знаков

действовала на территории Российской Федерации в отношении товаров 29, 30, 32, 33, услуг 42 классов МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве знаков правомерен в силу включения знака "Филевский" (свидетельство № 179175) в заявленное обозначение, а также в силу сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков (№ 179172, 179173) по семантическому (подобие заложенной идеи - образование прилагательных от одного существительного "Фили") и фонетическому (наличие близких звуков, слогов) признакам.

Вместе с тем, решениями Палаты по патентным спорам от 21.06.2007, 22.03.2007 правовая охрана товарных знаков по свидетельствам № 179175, 179172, 179173 прекращена досрочно полностью вследствие их неиспользования на территории Российской Федерации. Таким образом, на момент принятия возражения к рассмотрению (07.09.2007) отсутствовали основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, как сходного до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 179175, 179172, 179173.

Противопоставленный товарный по свидетельству № 175519 является словесным и представляет собой слово "ГИГАНТ", выполненное заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана представлена знаку на территории Российской Федерации в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Мнение экспертизы относительно противопоставления заявленному обозначению знака по свидетельству № 175519 признано коллегией Палаты по патентным спорам ошибочным, поскольку согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом за № 7064 от 08.10.2004, исключительные права в отношении товаров 30 класса МКТУ "мороженое" переданы ООО "Росмарка", Пензенская обл., с. Бессоновка. Свидетельству присвоен № 179519/1.

Товары 30 класса МКТУ заявленного обозначения являются однородными по отношению к товарам 30 класса МКТУ противопоставленного знака по свидетельству № 179519/1 в силу их тождества. Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и знака по свидетельству № 179519/1 правомерен, поскольку каждый из них содержит тождественный словесный элемент "ГИГАНТ".

От правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 179519/1 предоставлено безотзывное письмо-согласие на регистрацию товарного знака "Филевский гигант" в отношении товара "мороженое".

Правовая норма абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя. Письмо-согласие по существу является подтверждением того, что правообладатель как наиболее заинтересованное лицо в индивидуализации своих товаров не усматривает в появлении на рынке сходного товарного знака в отношении однородных товаров инструмента недобросовестной конкуренции.

Включение в заявленное обозначение прилагательного "Филевский" отличает заявленное обозначение от выдвинутого экспертизой противопоставления по свидетельству № 179175/1, что снижает риск смешения знаков на рынке. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный знак по свидетельству № 179175/1 не будут смешиваться в гражданском обороте и способны независимо друг от друга индивидуализировать однородные товары двух производителей.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.08.2007, отменить решение экспертизы от 08.02.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение ппо заявке № 2005710752/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

30 - мороженое.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.