

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 17.04.2007, поданное компанией "Равинторайсио Ой" ["Ravintoraisio Oy"], Финляндия на решение экспертизы от 25.01.2007 о регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2005732979/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005732979/50 с приоритетом от 20.12.2005 является компания "Равинторайсио Ой" ["Ravintoraisio Oy"], Финляндия (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию "PROVENA (провена) – изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, выполнено стандартным шрифтом, заглавными буквами". Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 25.01.2007 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 31, 32 классов МКТУ и части товаров 29, 30 классов МКТУ. В отношении остальной части товаров 29, 30 классов МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

Вывод экспертизы мотивирован тем, что заявленное обозначение "PROVENA" сходно до степени смешения со знаком "PROVENA" (международная регистрация № 504587 от 23.07.1986), ранее получившим правовую охрану в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ на

территории Российской Федерации, правообладателем которого является LORENZ BAHLSEN SNACKS GmbH&Co., Germany.

В возражении от 17.04.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующим доводом. Действие регистрации противопоставленного знака по международной регистрации № 504587 на территории Российской Федерации прекращено. В подтверждение своих доводов к возражению заявителем приложена копия письма Федерального института промышленной собственности от 01.03.2007 с информацией о правовом статусе противопоставленного знака (на 2 л. [1]).

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения "PROVENA" в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров по заявке № 2005732979/50.

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

С учетом даты (20.12.2005) поступления заявки № 2005732979/50 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.

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 29 Закона правовая охрана товарного знака прекращается в связи с истечением срока действия регистрации товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 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.

Согласно пункту 14.4.2.1 Правил ТЗ при проведении поиска на тождество и сходство до степени смешения не учитываются товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил ТЗ 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 ТЗ).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- 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, согласных;
- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение

(См. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;

- графическое написание с учетом характера букв;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание;
- расположение букв по отношению друг к другу

(См. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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

(См. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ).

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является словесным и представляет собой изобретенное слово "PROVENA", не имеющее смыслового значения. Обозначение выполнено заглавными буквами латинского алфавита. Знак предназначен для маркировки товаров 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение экспертизы от 25.01.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 31, 32, части товаров 29, 30 классов МКТУ оспаривается в связи с истечением срока действия старшего знака по международной регистрации № 504587. В подтверждение своих доводов заявителем представлены материалы [1].

Противопоставленный знак "PROVENA" по международной регистрации № 504587 от 23.07.1986 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита и смыслового значения не имеет. Срок действия данной регистрации 20 лет. Таким образом, правовой статус указанной регистрации истек 23.07.2006. Правовая охрана знака действовала на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 "хрустящие продукты из картофеля, изготовленные выдавливанием" [produits de pommes de terre a grignoter fabriques par extrusion] и 30 "кондитерские изделия, хрустящие продукты из кукурузы и риса, изготовленные выдавливанием" [patisserie; produits de maïs et de riz a grignoter fabriques par extrusion] классов МКТУ.

Правовой статус противопоставленного знака по международной регистрации № 504587 истек как на дату принятия возражения к рассмотрению (17.05.2007), так и на дату решения экспертизы (25.01.2007). Положения норм, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 29 Закона и пунктом 14.4.2.1 Правил ТЗ, не позволяют учитывать при экспертизе обозначения по существу знаки, правовая охрана которых прекращена в связи с истечением срока действия. В связи с вышеизложенным, сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 504587 на тождество, сходство и однородность товаров не целесообразен.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения для части товаров 29, 30 классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является неправомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 17.04.2007, изменить решение экспертизы от 25.01.2007, зарегистрировать заявленное обозначение "PROVENA" по заявке № 2005732979/50 в качестве товарного знака для следующих товаров:**

Форма № 81.1

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

- 29 - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые

- 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, сладости, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед
- 31 - сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных; солод
- 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков.