

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.03.2009, поданное Дочерним предприятием «Кондитерская корпорация «РОШЕН», Украина, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007709818/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007709818/50 с приоритетом от 06.04.2007 заявлено на регистрацию на имя Дочернего предприятия «Кондитерская корпорация «РОШЕН», Украина (далее - заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой слово «ТарантеллА», выполненное буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Роспатентом 27.11.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007709818/50 ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени в отношении однородных товаров 30

класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками. В этой связи были противопоставлены следующие товарные знаки:

- «TARANTELLA» по свидетельству №265047 [1] с приоритетом от 04.04.2003, зарегистрированный на имя ЗАО «Агропромышленный комплекс Агрос»;

- «ТАРАНТЕЛЛА» по свидетельству №320439 [2] с приоритетом от 26.03.2004 зарегистрированный на имя ЗАО «Агропромышленный комплекс Агрос»;

- «TARANTELLA BRONZE» по свидетельству №322333 [3] с приоритетом от 05.07.2004, зарегистрированный на имя ЗАО «Агропромышленный комплекс Агрос»;

- «TARANTELLA» по международной регистрации №640602 [4], владельцем которой является Kruger GmbH & Co KG, Senefelderstrasse 44 51469 Bergisch Gladbach (DE).

Представленные заявителем письма-согласия от правообладателя товарных знаков [1-3] не были приняты во внимание, поскольку обуславливают возможность ввода в заблуждение относительно изготовителя товара.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.03.2009 на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в настоящий момент заявителем инициировано проведение дополнительных переговоров с ЗАО «Агропромышленный комплекс Агрос» с целью получения подтверждения информации по неиспользованию принадлежащих ему товарных знаков 30 класса МКТУ;

- получение таких писем будет служить доказательством отсутствия возможности введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров 30 класса МКТУ;

- относительно международной регистрации №640602 в Палату по патентным спорам было подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны знака в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации;

- к моменту рассмотрения возражения правовая охрана международной регистрации №640602 будет досрочно прекращена.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации обозначения по заявке №2007709818/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (06.04.2007) заявки №2007709818/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 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, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно абзацу 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до

степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором пункта 1 статьи 7 Закона, 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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. При этом, согласно подпункту (г) пункта 14.4.2.2 Правил признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления 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 обозначение представляет собой слово «Гарантелла», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета, которые расположены по дуге. В словесном элементе начальная буква «Г» и конечная буква «А» являются заглавными.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя иных лиц товарных знаков [1-4].

Противопоставленные товарные знаки [1-4] включают словесные элементы «TARANTELLA» [1, 3, 4], «ТАРАНТЕЛЛА» [2], выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно. В противопоставленном товарном знаке «TARANTELLA BRONZE» [3] пространственно и семантически доминирует словесный элемент «TARANTELLA».

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставлений [1-4] было установлено, что знаки включают в качестве единственного или доминирующего элемента фонетически и семантически тождественный словесный элемент ТАРАНТЕЛЛА/TARANTELLA.

В рассматриваемом случае наличие фонетического и семантического (Тарантелла (Tarantella) - итальянский танец очень быстрого движения, см. <http://slovari.yandex.ru>, Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона) сходства основного словесного элемента позволяет признать сравниваемые обозначения сходными в целом.

Обращение к перечням товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам [1-4], показывает, что товары частично совпадают по виду (блины, шоколад, халва и т.д.), либо относятся к одному роду/виду (изделия кондитерские, изделия мучные и т.д.), имеют одинаковый круг потребителей, назначение, условия производства и реализации. По указанным причинам следует признать сопоставляемые товары однородными. Однородность товаров, как и сходство обозначений, заявителем не оспаривается.

Относительно довода заявителя о возможности исключения товарных знаков [1-3] из категории противопоставлений в связи с наличием письма-согласия от правообладателя, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Вышеприведенной правовой нормой подобные согласия отнесены к обстоятельствам, только допускающим регистрацию в качестве товарных знаков

обозначений, сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно определению понятия товарный знак, приведенному в статье 1 Закона, это обозначение, служащее для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц.

Следовательно, товарный знак несет функцию по индивидуализации товаров/услуг субъектов хозяйственной деятельности.

Поскольку заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] содержат единственный семантически и фонетически тождественный словесный элемент ТАРАНТЕЛЛА/TARANTELLA, однородные товары 30 класса МКТУ, сопровождаемые этими знаками, будут восприниматься потребителями как произведенные одним и тем же лицом.

В отношении противопоставления [3] упомянутое письмо-согласие принято коллегией Палаты по патентным спорам с учетом наличия в товарном знаке второго словесного элемента «BRONZE».

Таким образом, в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона из категории противопоставлений в связи с наличием письма-согласия исключен только товарный знак [3].

Что касается ходатайства заявителя о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.09.2009, которое мотивировано незавершенным делопроизводством по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №640602, то оно не было удовлетворено по следующим причинам.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность оспариваемого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (24.04.2009) правовая охрана противопоставленной международной регистрации №640602 действовала, коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает данный знак как препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам сочла перенос заседания на более поздний срок нецелесообразным.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с товарными знаками [1], [2], [4] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 30.03.2009, оставить в силе решение Роспатента от 27.11.2008.**