

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 11.11.2009, поданное по поручению Индивидуального предпринимателя Курцаева Михаила Анатольевича, г. Омск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007719307/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007719307/50 с приоритетом от 27.06.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ «сладости, в том числе торты; торты фруктово-ягодные; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; блины; бисквиты; пицца; сэндвичи; крекеры; печенье; пряники; конфеты; пастилки (кондитерские изделия); вафли; карамели; мармелад (кондитерские изделия); халва; шоколад; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пудинги; мороженое, йогурт замороженный; продукты мучные; булки; кушанья мучные; изделия пирожковые; пироги; кулебяки; хлеб».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Розалия», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Роспатентом 04.06.2009 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении

части заявленных товаров 30 класса МКТУ «блины; пицца; сэндвичи; пудинги; мороженое; йогурт замороженный; продукты мучные; булки; кушанья мучные; изделия пирожковые; пироги; кулебяки; хлеб». В отношении другой части заявленных товаров заявленному обозначению было отказано в регистрации по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением «РОЗАЛИ» (заявка №2007716623 с приоритетом от 05.06.2007), ранее поданным на регистрацию компанией «Снэйктайм Фудс Лимитед», К.Папарегопуолос Стр., 15, Хараламбидес Чамберс, 3-й Флур, 3106 Лимассол Кипр в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 11.11.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к тому, что противопоставленная заявка №2007716623/50 была признана отозванной, в связи с чем больше не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2007719307/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты (27.06.2007) поступления заявки №2007719307/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 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 имеющих более ранний приоритет.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 расположении, 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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 словесное обозначение «Розалия» выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слово выполнено с заглавной буквы «Р». Согласно описанию, приведенному заявителем, заявленное обозначение представляет собой широко распространенное женское имя, является фантазийным по отношению к заявленным товарам 30 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходного до степени смешения и имеющего более ранний приоритет обозначения «РОЗАЛИИ» по заявке №2007716623/50, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленное обозначение «РОЗАЛИИ» по заявке №2007716623/50 также является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Обозначение «РОЗАЛИИ» также представляет собой распространенное женское имя. Обозначение заявлено на регистрацию в отношении товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия, в частности зефир и пастила».

Сравниваемые обозначения «Розалия» и «РОЗАЛИ» являются сходными в фонетическом отношении ввиду звукового вхождения одного обозначения в другое. Данные обозначения заявлены на регистрацию в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ «кондитерские изделия», что заявителем не оспаривается.

Все вышесказанное подтверждает правомерность вывода о сходстве обозначений в отношении однородных товаров, изложенного в заключение экспертизы.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения. К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом 08.10.2009 решение об отзыве противопоставленной заявки №2007716623/50, возможность оспаривания которого исчерпана.

В этой связи противопоставление обозначения по заявке №2007716623/50 в качестве основания несоответствия заявленного обозначения «Розалия» по заявке №2007719307/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров более не является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.11.2009, изменить решение Роспатента от 04.06.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

30 -

сладости, в том числе торты; торты фруктово-ягодные; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; блины; бисквиты; пицца; сэндвичи; крекеры; печенье; пряники; конфеты; пастилки (кондитерские изделия); вафли; карамели; мармелад (кондитерские изделия); халва; шоколад; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); пудинги; мороженое, йогурт замороженный; продукты мучные; булки; кушанья мучные; изделия пирожковые; пироги; кулебяки; хлеб.

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