

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 рассмотрела возражение от 24.02.2009, поданное компанией Грюнэ Эрдэ БетайлигунгсгмбХ на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «ANGANA» по международной регистрации №920440, при этом установлено следующее.

Владельцем знака «ANGANA» по международной регистрации №920440 является фирма Grune Erde BeteiligungsgmbH, (далее - заявитель).

Международная регистрация №920440 словесного знака «ANGANA» осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 05.12.2006, на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 10, 11, 14, 16, 21, 24, 27, 30, 32 и услуг 41, 43, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 24.11.2008 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 03, 05, 10, 11, 16, 21, 27, 32 и услуг 43, 44 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что обозначение «ANGANA» фонетически сходно с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица товарным знаком «АГАНА» по свидетельству №288462 с приоритетом от 15.12.2002, в отношении однородных товаров 03, 05, 10, 11, 16, 21, 27, 32 и услуг 43, 44 классов МКТУ.

В возражении от 24.02.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку графически они выполнены шрифтами разных алфавитов, фонетически отличаются количеством букв и произношением;

- компания заявителя – это крупнейшая австрийская компания, специализирующаяся в области товаров для дома и сада, мебели, продуктов питания, чистящих средств, тогда как компания правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №288462 специализируется в области управления паевыми инвестиционными фондами, накопительной частью пенсии и т.д., таким образом, сравниваемые товарные знаки используются в абсолютно разных областях;

- заявитель предоставил письмо-согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №288462 на регистрацию и использование в России заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 03, 05, 10, 27, 44 классов МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №920440 на территории Российской Федерации в отношении товаров 03, 05, 10, 27 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо-согласие на 1 л., [1];
- информация о заявителе на 8 л., [2];
- информация о правообладателе на 4 л., [3].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (05.12.2006) международной регистрации №920440 на Российскую Федерацию правовая база для оценки её охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявка по ним не отозвана) 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, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 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; 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 буквами которого написано слово, и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют 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 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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Словесное обозначение «ANGANA» по международной регистрации №920440 выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 03, 05, 10, 11, 16, 21, 27, 32 и услуг 43, 44 классов МКТУ на имя другого лица товарного знака по свидетельству №288462.

Противопоставленный товарный знак «АГАНА» является словесным, выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №920440 и противопоставленного товарного знака показал, что они являются фонетически

сходными, что обусловлено тождеством звучания средних и конечных частей (-GANA/ - ГАНА), то есть совпадением большинства букв и звуков.

Графическое сходство знака международной регистрации №920440 и противопоставленного товарного знака обусловлено тем, что они исполнены стандартным шрифтом.

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 03, 05, 10, 11, 16, 21, 27, 32 и услуг 43, 44 классов МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений показал, что товары и услуги являются однородными в силу одинакового назначения, условиям реализации, кругу потребителей.

Таким образом, международная регистрации №920440 является сходной до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 05, 10, 11, 16, 21, 27, 32 и услуг 43, 44 классов МКТУ с противопоставленным товарным знаком и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Однако при рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при принятии решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №920440.

Заявителем представлено письмо от 02.02.2009, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №288462 выразил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №920440 на имя заявителя и использования его для товаров 03, 05, 10, 27 и услуг 44 классов МКТУ.

Учитывая, что международная регистрация №920440 и противопоставленный товарный знак не являются тождественными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №288462.

В связи с вышеизложенным, товарный знак по свидетельству №288462 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №920440 в отношении товаров 03, 05, 10, 27 и услуг 44 классов МКТУ в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 24.02.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.11.2008 и предоставить правовую охрану знаку «ANGANA» по международной регистрации №920440 на территории Российской Федерации для товаров 03, 05, 10, 14, 24, 27, 30 и услуг 41, 44 классов МКТУ.**