

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 05.03.2014, поданное «MINERVA S.A. EDIBLE OILS ENTERPRISES», Greece (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 30.05.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1067631, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 11.01.2011 за № 1067631 на имя «MINERVA S.A. EDIBLE OILS ENTERPRISES», Greece в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1067631 представляет собой словесное обозначение «MINERVA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 30.05.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1067631 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1067631 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1067631 [1] противопоставлен тождественный знак «MINERVA» по свидетельству № 62887 [2] с приоритетом от 15.05.1978, срок действия регистрации продлен до 15.05.2018, зарегистрированный ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- при сравнительном анализе знака [1] и противопоставленного знака [2] учитывался фактор фонетического, семантического и визуального тождества словесного элемента «MINERVA» (в переводе с латинского языка – итальянская богиня мудрости);

- экспертизой установлена однородность сравниваемых товаров 29 класса МКТУ знака [1] и противопоставленного знака [2].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 05.03.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

- в настоящее время владельцем противопоставленного знака [2] является заявитель;

- заявителем принято решение об ограничении заявленного перечня товаров 29 класса МКТУ до товаров: «пищевые жиры и масла для домашнего и профессионального использования» (знак [1]);

- товары 29 класса МКТУ «пищевые жиры и масла» противопоставленного знака [2] и товары 29 класса МКТУ «пищевые жиры и масла для домашнего и профессионального использования» ограниченного перечня знака [1] не являются тождественными;

- часть четвертая Кодекса не запрещает регистрацию идентичных товарных знаков, принадлежащих одному лицу, в отношении однородного перечня товаров;

- в качестве примеров заявителем приведены регистрации товарных знаков «CAPITAL IQ» по свидетельствам №№ 380898, 421877, правовая охрана которых действует в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] по международной регистрации № 1067631 в отношении ограниченного перечня товаров 29 класса МКТУ «huiles et graisses comestibles à usage ménager et professionnel» («пищевые жиры и масла для домашнего и профессионального использования»).

К возражению от 05.03.2014 были приложены сведения о противопоставленном товарном знаке [2] (на 2 л.).

Заседания коллегии, состоявшиеся 25.04.2014, 18.06.2014, 19.08.2014, были перенесены на основании ходатайств заявителя с целью урегулирования вопроса по внесению изменений в перечень заявленных товаров 29 класса МКТУ знака [1] в ВОИС. Соответствующая копия заявления о регистрации ограничения перечня товаров и услуг была приобщена к материалам дела. Заявителем было представлено ходатайство за № 12750038/61RU от 30.09.2014, в котором была изложена просьба о рассмотрении возражения от 05.03.2014 по существу на заседании коллегии, назначенном на 01.10.2014, без его участия.

Таким образом, уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 01.10.2014, отсутствовал.

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

С учетом даты приоритета (11.01.2011) международной регистрации № 1067631 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве

юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1067631 [1] представляет собой словесное обозначение «MINERVA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «huiles et graisses comestibles à usage

ménager et professionnel» («пищевые жиры и масла для домашнего и профессионального использования») согласно изменениям от 26.09.2014.

Противопоставленный знак по свидетельству № 62887 [2] с приоритетом от 15.05.1978 представляет собой словесное обозначение «MINERVA», исполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Срок действия регистрации товарного знака [2] продлен до 15.05.2018. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ «пищевые жиры и масла».

Сравнительный анализ по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства словесных обозначений показал тождество знака [1] и противопоставленного знака [2].

Товары 29 класса МКТУ сравниваемых перечней знака [1] и противопоставленного знака [2] являются однородными, поскольку соотносятся как род (вид) («масла и жиры пищевые»), имеют общий сегмент рынка (пищевая индустрия), круг потребителей (обыватели и предприятия общественного питания, пищевой промышленности), назначение (для жарки, выпечки, прямого употребления в пищу и т.д.), что заявителем в материалах возражения от 05.03.2014 не оспаривается.

Учитывая тождество сравниваемых знаков [1] и [2], а также однородность товаров 29 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак [1] не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 05.03.2014.

Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правообладателем противопоставленного знака [2] является заявитель (договор об отчуждении

исключительного права за № 35098 от 28.01.2005, а также изменения от 28.08.2013 относительно юридического адреса).

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам также принято во внимание обстоятельство, что действующим законодательством не запрещено предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации тождественным товарным знакам в отношении однородных перечней товаров на имя одного лица.

В соответствии с изложенным, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 05.03.2014, отменить решение Роспатента от 30.05.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1067631 в отношении товаров 29 класса МКТУ «huiles et graisses comestibles à usage ménager et professionnel».