

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.07.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по заявке № 2006727022/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006727022/50 с приоритетом от 20.09.2006 заявлено на регистрацию на имя Колесникова Бориса Викторовича, г.Донецк, Украина (далее - заявитель) в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «LovelyKonti», выполненное стандартным шрифтом латинского алфавита.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что заявленное обозначение по заявке № 2006727022/50 не соответствует требованиям подпунктов 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, в связи с чем 24.04.2008 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное комбинированное обозначение сходно до степени смешения с:

- серией товарных знаков по свидетельствам №№ 274517, 267629, 260632 с приоритетом от 12.12.2002, свидетельству №242162 с приоритетом от 16.11.2001, свидетельству № 235431 приоритет от 19.02.2001 зарегистрированных на имя

Закрытого Акционерного Товариства «Конти» в отношении однородных заявленным товарам 30 и услугам 35 классов МКТУ;

- заявками №№ 2005734083/50, 2005734084/50; 2005734085/50 с приоритетом от 28.12.2005, делопроизводство по которым еще не завершено.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 02.07.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что противопоставленное обозначение №2006727022/50 и знаки №№ 274517, 267629, 260632, 235431 отличаются между собой визуально;

- заявленное обозначение и противопоставленные обозначения отличаются между собой фонетически;

- заявленное обозначение и противопоставленные обозначения по свидетельству № 242162 и заявкам № 2005734083, 2005734084 и 2005734085 отличаются между собой семантически;

- заявитель представил письмо –согласие от ЗАТ «ВО КОНТИ» - правообладателя противопоставленных знаков на регистрацию товарного знака.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуально собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя Колесникова Бориса Викторовича в отношении всех заявленных товаров 30 класса и услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (20.09.2006) заявки №2006727022/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила ТЗ).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.1 и пунктом 2.8.2 Правил ТЗ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию 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 таких обозначений в качестве товарного знака допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 ТЗ.

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2006727022/50 представляет собой словесное обозначение «LovelyKonti», выполненное стандартным шрифтом английского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 30 и услуг 35 класса МКТУ на имя Колесникова Бориса Викторовича.

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на наличии ранее зарегистрированных и заявленных на регистрацию на имя другого лица сходных до степени смешения товарных знаков в отношении однородных товаров.

Противопоставления представляют собой:

- по свидетельству № 274517 товарный знак со словесным элементом «Амаретто -Конти», выполненным буквами русского алфавита [1];
- по свидетельству № 267629 товарный знак со словесным элементом «Дивное - Конти», выполненным буквами русского алфавита [2];
- по свидетельству № 260632 товарный знак со словесным элементом «Гранд-Конти», выполненным буквами русского алфавита [3];
- по свидетельству № 242162 комбинированный товарный знак со словесным элементом «КОНТИ», словесный элемент выполнен буквами русского алфавита [4];
- по свидетельству №235431 товарный знак со словесным элементом «Ассорти-Конти», выполненным буквами русского алфавита [5];
- по заявке №2005734085/50 комбинированное обозначение со словесным элементом «КОНТИ», выполненным буквами английского алфавита [6];
- по заявке №2005734084/50 комбинированное обозначение со словесным элементом «КОНТИ», выполненным буквами русского алфавита [7];
- по заявке № 2005734083/50 комбинированное обозначение со словесным элементом «КОНТИ», выполненным буквами украинского алфавита [8].

Противопоставленные знаки [1-2-3-5] и заявленное обозначение являются словесными, выполненными буквами русского алфавита. Противопоставленный знак [4] является комбинированным, изобразительный элемент выполнен в виде лепестков цветка, стилизованных под конфеты, внутри каждого лепестка находятся буквы, которые составляют слово «КОНТИ». Противопоставленные заявленные обозначения [6-7-8] являются комбинированными, изобразительный элемент которых выполнен в виде лепестков цветка, стилизованных под конфеты, со словесным элементом «КОНТИ».

Таким образом, выдвинутые экспертизой противопоставления представляют собой серию знаков / обозначений, в основу которых положен фонетически тождественный словесный элемент «КОНТИ», что обуславливает ассоциирование знаков и заявленного обозначения в целом.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в частности в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне, которые являются однородными товарам противопоставленных знаков, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем правообладатель противопоставленных знаков и обозначений (ЗАО «ВО «КОНТИ»), являясь обладателем более ранних исключительных прав, представил письмо-согласие, в котором он заявляет о том, что не имеет возражений против государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2006727022/50 в отношении товаров 30 и услуг 35 классов МКТУ.

При принятии письма согласия коллегией ППС было принято во внимание, что заявитель является акционером ЗАТ «ВО «КОНТИ», который является правообладателем противопоставленных знаков и заявленных обозначений, владеющим контрольным пакетом акций, что указывает на то, что данные лица осуществляют общую хозяйственную деятельность.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 02.7.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака от 24.04.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2006727022/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511) 30 - ароматизаторы, бадьян, блины, бриоши, булки, ванилин [заменитель ванили], ваниль [ароматическое вещество], вафли, вермишель, вещества ароматические кофейные, водоросли [приправа], галеты, гвоздика [пряность], глюкоза пищевая, горчица, жевательная резинка, за исключением используемой для медицинских целей, загустители для пищевых продуктов, заменители кофе, зерновые продукты, йогурт замороженный, какао, какао-напитки, какао-напитки с молоком, какао-продукты, каперсы, карамели, каши молочные, кексы, кетчуп [соус], клейковина пищевая, кондитерские изделия, кондитерские изделия для украшения новогодних елок, кондитерские изделия на основе арахиса, кондитерские изделия на основе миндаля, конфеты, корица [пряность], кофе, кофейные напитки, кофейные напитки с молоком, крахмал пищевой, крекеры, кремы, крупы пищевые, кукуруза измельченная, кукуруза поджаренная, кукурузные хлопья, куркума пищевая, кускус, кушанья мучные, лакричные конфеты, лапша, лед необработанный натуральный или искусственный, леденцы, майонез, макаронные изделия, мальтоза, манная крупа, мармелад [кондитерские изделия], марципаны, маточное молочко пчелиное пищевое [за исключением используемого для медицинских целей], мед, мороженое, мука, мускатный орех, мучные изделия, мучные изделия кондитерские, мучные продукты, мюсли, мята для кондитерских изделий, мятные конфеты, настои нелекарственные, овес дробленый, овес очищенный, овсяная мука, овсяные хлопья, пастилки [кондитерские изделия], патока, перец, перец [специи], петифуры, печенье, пироги, пирожные, пицца, помадки [кондитерские изделия], попкорн, порошки для мороженого, пралине, пицца, пищевые продукты на основе овса,

пищевые продукты, содержащие крахмал, подслащивающие вещества натуральные, приправы, прополис, пряники, пряности, пудинги, равиоли [пельмени], рис, рисовые лепешки, саго, сахар, связующие вещества для мороженого и пищевого льда, сельдерейная соль, смеси сухие для мучных кондитерских изделий, солод, соль поваренная, соусы сладкие, спагетти, специи, стабилизаторы для взбитых сливок, сухари, суши, сэндвичи, тапиока, тесто для мучных кондитерских изделий, тесто миндальное, торты, торты фруктово-ягодные, украшения съедобные для мучных кондитерских изделий, уксус, хлеб, хлеб из пресного теста, хлопья из зерновых продуктов, цикорий, чай, шоколад, эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел].

35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация деловая; исследование в области бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; оформление витрин; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама почтой; реклама телевизионная; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям].

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.