

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 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 10.11.2009, поданное ООО «Колибри», Российская Федерация (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.07.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008709469/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008709469/50 с приоритетом от 31.03.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 6, 19, 20, 21 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «colibri», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и изображения птицы.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 27.07.2009 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 6, 19, 20 классов МКТУ. В отношении товаров 21 класса МКТУ в государственной регистрации товарного знака было отказано. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 21 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее заявленным на регистрацию на имя другого лица комбинированным обозначением по заявке №2007741605/50 в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.11.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением о государственной регистрации товарного знака по следующим причинам:

- заявитель ранее являлся правообладателем товарного знака «Колибри» по свидетельству №190264 в том числе и в отношении товаров 21 класса МКТУ;
- правовая охрана данного товарного знака, несмотря на то, что не действует в

настоящее время, действовала на дату подачи противопоставленной заявки №2007741605/50;

- таким образом, обозначение по противопоставленной заявке не должно быть зарегистрировано в качестве товарного знака и не может препятствовать регистрации заявленного товарного знака для товаров 21 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2008709469/50 в отношении всех товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.03.2008) поступления заявки №2008709469/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

Согласно пункту (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 (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным

элементом в заявлении обозначении.

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) указанного пункта.

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

В соответствии с пунктом (14.4.2.3) Правил, сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2008709469/50 состоит из словесного элемента «colibri», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и изображения птицы.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №394385 (заявка №2007741605/50) представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «colibriya», выполненный в жирным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, и изображение птицы.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и графического сходства словесных элементов «colibri» и «colibriya».

Семантическое сходство обозначений достигается за счет присутствия в них изображения птиц.

Перечни товаров 21 классов МКТУ сравниваемых обозначений содержат однородные товары, совпадающие по роду (виду), назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Данный вывод заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2008709469/50 и противопоставленный товарный знак другого лица по свидетельству №394385 (заявка №2007741605/50), охраняемый в Российской Федерации и имеющий более ранний приоритет, являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Существование не действовавшего на дату вынесения оспариваемого решения и на дату принятия возражения к рассмотрению товарного знака заявителя по свидетельству №190264 не является основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 21 класса МКТУ.

Довод заявителя о неправомерности регистрации противопоставленного товарного знака в силу существования не дату его приоритета товарного знака заявителя по свидетельству №190264 не является предметом рассмотрения настоящего возражения и может быть рассмотрен при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку в соответствии с действующим законодательством..

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 10.11.2009 и оставить в силе решение о государственной регистрации от 27.07.2009.**