

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 20.03.2009, поданное фирмой The Chios Mastiha Growers Association, Греция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.10.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №900875, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №900875 с конвенционным приоритетом 07.06.2005, произведенной Международным Бюро ВОИС 07.12.2005 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 05, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации №900875 включает словесный элемент «ELMA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 23.10.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №900875. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №900875 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «ELMA» по международной регистрации №900875 сходен до степени смешения со знаком «VELMA» по международной регистрации №163136, ранее произведенной международным

бюро ВОИС на имя другого лица в отношении однородных товаров 05 и 30 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.03.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 23.10.2008, указав, что правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №163136 была досрочно полностью прекращена решением Роспатента, вступившим в силу 22.01.2009.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №900875.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом конвенционного приоритета (07.06.2005) международной регистрации №900875 правовая база для оценки охранныспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 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 имеющими более ранний приоритет.

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.

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

Знак по международной регистрации №900875, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ELMA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный словесный знак по международной регистрации №163136 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 23.10.2008 основано на наличии сходного до степени смешения со знаком «ELMA» знака «VELMA» по международной регистрации №163136 и обосновано их фонетическим (фонетическим вхождение) и визуальным сходством.

Вместе с тем, поскольку правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленной международной регистрации №163136 на дату (23.04.2009) принятия к рассмотрению данного возражения решением Роспатента от 22.01.2009 была досрочно полностью прекращена, она не может рассматриваться в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 900875.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.03.2009, отменить решение Роспатента от 23.10.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №900875.