

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 26.06.2009, поданное компанией OLIMP LABORATORIES Sp. z o.o., Польша (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 19.02.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №922676, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №922676, произведенной Международным Бюро ВОИС 10.01.2007 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 05, 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации №922676 представляет собой словесное обозначение «MONSTER CAPS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 19.02.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №922676. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №922676 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «MONSTER CAPS» по международной регистрации №922676 сходен до степени смешения с товарными знаками «MONSTER» по свидетельству №218958 [1] и «CAP» по

свидетельству №219682 [2], ранее зарегистрированными на имя других лиц в отношении однородных товаров 05, 29 и 30 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.06.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.02.2009, указав в нем следующее:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №218958 [1] была досрочно полностью прекращена решением Роспатента, вступившим в силу 20.05.2009;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №219682 [2] не возражает против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №922676 в отношении товаров 05 класса МКТУ, в подтверждение чего предоставил заявителю соответствующее письмо – согласие;

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №922676 в отношении заявленных товаров 05, 29, 30 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.01.2007) международной регистрации №922676 правовая база для оценки охраноспособности 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 абзацами 1, 2 и 4 пункта 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 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 настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 №922676, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «MONSTER CAPS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Словесные элементы, входящие в обозначение «MONSTER CAPS», представляют собой лексические единицы английского языка, имеющие следующий перевод на русский язык: monster – урод, чудовище, монстр,

огромный, громадный, исполинский; caps – множественное число от cap – кепка, фуражка, шапка (см. Яндекс. Словари).

В целом «MONSTER CAPS» не образует в английском языке устойчивого словосочетания, хотя и может быть переведено как «громадные (огромные, исполинские) кепки (фуражки, шапки)».

Решение Роспатента от 19.02.2009 основано на наличии сходных до степени смешения со знаком «MONSTER CAPS» товарных знаков «MONSTER» и «CAP».

Противопоставленные товарные знаки «MONSTER» [1] и «CAP» [2] являются словесными и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, товарный знак [2] зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ.

Сходство знака по международной регистрации и противопоставленных товарных знаков [1], [2] обусловлено их фонетическим (фонетическое вхождение) и визуальным сходством, что в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] на дату (21.07.2009) принятия к рассмотрению данного возражения решением Роспатента от 20.05.2009 была досрочно прекращена в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, он не может рассматриваться в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 922676.

Представленное согласие правообладателя товарного знака [2] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №922676 знака «MONSTER CAPS» в отношении товаров 05 класса МКТУ на имя заявителя, устраняет препятствия для предоставления правовой охраны вышеуказанному знаку в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Что касается товаров 29 класса МКТУ (концентраты и продукты с высоким содержанием белка, обогащенного витаминами, минералами и аминокислотами, за исключением готовых к употреблению продуктов для легкой закуске), в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №922676, то они не являются однородными с товарами 29 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], так как относятся к питательным веществам и к биологически активным добавкам, которые представляют собой особый вид товаров, имеют специальное назначение, круг потребителей и пути реализации.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №922676.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.06.2009, отменить решение Роспатента от 19.02.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №922676.