

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 08.10.2013, поданное компанией «Zott SE & Co. KG», Германия (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1104376, при этом установлено следующее.

Комбинированный знак со словесными элементами «Zott», «Natura» с конвенционным приоритетом от 02.11.2011 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) 05.12.2011 за № 1104376 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 11.07.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1104376 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ, в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1104376 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «ПетроОйл») товарным знаком «Natura Eсо» по свидетельству № 453149 (приоритет 06.08.2010) [1].

В палату по патентным спорам 08.10.2013 поступило возражение на решение

Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки не могут быть признаны сходными, поскольку имеют ряд фонетических, семантических и графических отличий (приведен подробный анализ данных отличий). При этом указано, что с данным мнением согласен и владелец противопоставленного знака [1], предоставивший письмо-согласие, в котором не возражает против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 1104376 в отношении всего заявленного перечня товаров.

В подтверждение указанных доводов заявителем представлены материалы (1), в том числе оригинал письма-согласия.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1104376.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные заявителем, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (02.11.2011) международной регистрации № 1104376 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, 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; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.4 Правил установлено, что 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.


В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 «*Natura*» по международной регистрации № 1104376 является комбинированным и содержит словесный элемент «Natura», над которым выполнен словесный элемент «Zott» в круге, обведенном окружностью. Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые буквы слов – заглавные. В переводе с немецкого, итальянского и латинского языков слово «Natura» означает «природа, натура, естество, природные свойства». Слово «Zott» не является лексической единицей какого-либо языка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ: «poudings, glaces alimentaires, poudres pour crèmes glacées», и испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ: «lait et produits laitiers sous forme d'aliments pour les êtres humains, à

savoir lait à boire, lait caillé, babeurre; yaourts, yaourts aux fruits, yaourts au chocolat ou cacao; boissons mélangées non alcoolisées essentiellement à base de lait, képhir, crème, fromage blanc frais, fromage blanc frais aux fruits et aux fines herbes; entremets essentiellement à base de lait avec de la gélatine et/ou de la féculе en tant que liants; beurre, beurre clarifié, fromages et préparations à base de fromage, poudres de lait et de petit lait sous forme d'aliments pour les êtres humains, yaourts diététiques autres qu'à usage médical».



Противопоставленный знак «» [1] является комбинированным и содержит композицию, включающую словесные элементы «Natura», справа от которого размещен словесный элемент «Eco» в круге. Композиция размещена в центре знака и обведена геометрическими фигурами (круг, окружность, квадрат со скругленными углами). По четырем углам знака выполнена такая же композиция. Словесные элементы знака выполнены стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые буквы слов – заглавные, буква «r» в слове «Natura» стилизована, над буквой «o» в слове «Eco» выполнены три лепестка. В переводе с итальянского и испанского языков слово «Eco» означает «эхо, отзвук, отголосок». Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1104376 и противопоставленного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически и семантически тождественный элемент «Natura», что свидетельствует об их сходстве.

С точки зрения графики оба знака выполнены буквами латинского алфавита, но имеют различия в шрифтовом исполнении букв. Изобразительные элементы знаков выполнены в виде простых геометрических линий и фигур.

В целом знаки ассоциируются друг с другом ввиду фонетического и семантического факторов сходства, по которым коллегией палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений, несмотря на отдельные их отличия.

Товары 29 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, идентичны или однородны, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1104376 и противопоставленный ему товарный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленного товарного знака [1] дал свое согласие (1) на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1104376 в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ. В письме-согласии указано, что оно является безотзывным и бессрочным.

Учитывая, что знак по международной регистрации № 1104376 и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 08.10.2013.

С учетом изложенных обстоятельств нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1104376 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 08.10.2013, отменить решение Роспатента от 11.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1104376 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.