

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 16.07.2009, поданное компанией «Акцент Директ ГмбХ», Германия (управляющий директор Райнер Шмидт) на решение Роспатента от 08.04.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 928049, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 928049 комбинированного знака «AKZENT direct» осуществлена в Международном Бюро ВОИС 03.05.2007 на имя Райнера Шмидта, Германия в отношении товаров 02, 03 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 928049 представляет собой комбинированное обозначение с изобразительным элементом, напоминающим подкову, и словесным элементом «AKZENT direct», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 08.04.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «AKZENT direct» по международной регистрации № 928049 установлено его несоответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации № 928049 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица словесным товарным знаком «AKZENT direct» по свидетельству № 239369 с более ранним приоритетом в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении от 16.07.2009, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 928049 в отношении всех классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, и изложены следующие доводы:

- регистрация противопоставленного товарного знака по свидетельству № 239369 носит противоправный характер и в связи с этим в Палату по патентным спорам было подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «AKZENT direct» по свидетельству № 239369;

- зарегистрированное в качестве товарного знака словесное обозначение «AKZENT direct» воспроизводит известное в Российской Федерации фирменное наименование, которое является объектом исключительных прав фирмы «AKZENT direct» GmbH, Zum Wartturm 3, 63571 Gelnhausen. Регистрация фирмы в Германии в 1999 году подтверждается выпиской из Торгового Реестра;

- из российских источников в Интернете также следует, что обозначение «AKZENT direct» достаточно хорошо известно российским потребителям в различных регионах в качестве обозначения немецкой фирмы «AKZENT direct GmbH», которая распространяет в России (и не только) свою продукцию через посредников.

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

С учетом даты (03.05.2007) международной регистрации № 928049 правовая база для оценки охраноспособности указанного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, регистрационный №3520-1, введенный в действие с 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, 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, в частности, тождественные или сходные до степени смешения с 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 товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем 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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается 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 № 928049, как уже указывалось выше, представляет собой комбинированное обозначение с изобразительным элементом,

напоминающим подкову, и словесным элементом «AKZENT direct», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 239369 представляет собой комбинированное обозначение с изобразительным элементом, напоминающим подкову, и словесным элементом «AKZENT direct», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ сопоставляемых знаков показал, что они являются тождественными.

Анализ однородности товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 239369, а также в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 928049, показал, что они являются однородными в силу того, что принадлежат к одному виду/роду, имеют одинаковый круг потребителей и одинаковые условия сбыта.

Указанное позволяет сделать вывод, что сопоставляемые знаки являются тождественными в отношении однородных товаров, что свидетельствует о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона для товаров 03 класса МКТУ.

В силу того, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 239369 действовала на момент принятия указанного возражения к рассмотрению, она является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 928049.

Что касается неправомерности регистрации товарного знака по свидетельству № 239369, то указанный довод не является предметом рассмотрения данного спора по существу, а может быть проанализирован в рамках делопроизводства по возражению против предоставления правовой

охраны товарному знак по свидетельству № 239369, поданному заинтересованным лицом.

Учитывая изложенное в соответствии с указанными обстоятельствами Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.07.2009, оставить в силе решение Роспатента от 08.04.2009.