

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 08.09.2006, поданное фирмой МАРКОПОЛО С.А., Бразилия (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2004723129/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2004723129/50 с приоритетом от 04.10.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PARADISO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности 09.06.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в фонетическом отношении с ранее зарегистрированными на имя другого лица (Общество с ограниченной ответственностью «Эйр Тикет», 123632, Москва, ул. Маршала Катукова, 17, корп.2, комн. правл.) в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ товарными знаками:

- словесный товарный знак «PARFUME PARADISE парфюмерный рай» по свидетельству №147425 с приоритетом от 04.08.1995 [1];

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «Paradise» по свидетельству №148374 с приоритетом от 04.08.1995 [2].

Срок действия противопоставленных регистраций продлен до 05.08.2015.

В возражении от 08.09.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- в настоящее время правообладателем противопоставленных товарных знаков [1] и [2] является ООО «МАЯК», 109088, Москва, ул. Шарикоподшипниковская, 32;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [1] и [2] выразил свое письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя по заявке №2004723129/50.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2004723129/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (04.10.2004) поступления заявки №2004723129/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров и услуг обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в

абзаце втором пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PARADISO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. В переводе с итальянского языка слово «paradiso» означает «рай» (см. <http://slovari.yandex.ru>).

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 12 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков по свидетельствам №147425 [1], №148374 [2], принадлежащих иному лицу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №147425 [1] является словесным, состоит из несвязанных между собой семантически словесных элементов «PARFUME» (в переводе с французского языка – запах, аромат, см. <http://slovari.yandex.ru>) и «PARADISE» (в переводе с английского языка – рай, см. <http://slovari.yandex.ru>), выполненных заглавными буквами латинского алфавита, а также из расположенного под ними словосочетания «парфюмерный рай», выполненного строчными буквами русского алфавита простым шрифтом. В

противопоставленном товарном знаке размер шрифта словесной части, выполненной буквами русского алфавита значительно больше, чем латинского.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №148374 [2] представляет собой словесно-графическую композицию, в которой словесный элемент «Paradise» выполнен буквами латинского алфавита, имитирующим пропись, а изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение заключенного в овал ангела с дудочкой. В указанном товарном знаке основная индивидуализирующая нагрузка падает на словесный элемент «Paradise», определяющий общее восприятие знака.

При сравнительном анализе заявленного обозначения «PARADISO» и противопоставленных товарных знаков [1] и [2] установлено следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения, поскольку входящие в их состав словесные элементы «PARADISO», «PARADISE», «Paradise» сходны в фонетическом отношении за счет совпадения большинства составляющих их букв/звуков. Фактически сравниваемые словесные составляющие отличаются друг от друга только конечными буквами «О» и «Е». Кроме того, сравниваемые обозначения также являются сходными до степени смешения в семантическом отношении.

Относительно графического фактора сходства необходимо отметить, что ввиду использования в сравниваемых обозначениях у словесных элементов стандартных типов шрифтов, графический критерий сходства не является определяющим, т.к. не оказывает существенного влияния на восприятия обозначений в целом.

Анализ перечней товаров и услуг сравниваемых знаков показал следующее.

Товары 12 класса МКТУ заявленного обозначения, указанные в перечне заявки №2004723129/50, и товары 12 класса МКТУ «транспортные средства, аппараты, передвигающиеся по земле, воде и воздуху» противопоставленных товарных знаков [1], [2] являются однородными, поскольку относятся к одному виду/роду.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится полученное от ООО Фирма «МАЯК», Москва - правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №147425 [1] и №148374 [2], согласие на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке №2004723129/50 в отношении всех заявленных товаров, которое прилагалось к возражению от 08.09.2006.

Наличие у сравниваемых сходных до степени смешения обозначений ряда отличий в фонетическом и графическом отношениях (разные окончания слов «paradise» и «paradise», наличие в противопоставленном товарном знаке [1] словесного элемента «парфюмерный рай», а в противопоставленном товарном знаке [2] изобразительного элемента) позволяет принять во внимание данное письмо согласие, что снимает препятствие к регистрации в виде несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, основания для противопоставлений по свидетельствам №148374, №147425, в качестве основания несоответствия заявленного обозначения «PARADISO» по заявке №2004723129/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров отсутствуют.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.09.2006, отменить решение экспертизы от 09.06.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

Г

(511)

12 - Кузова для автомобилей, транспортные средства.

Г