

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 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 439647, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.05.2012, поданное фирмой CONSORZIO DEL PROSCIUTTO DI SAN DANIELE, Италия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009720704/50 с приоритетом от 25.08.2009 зарегистрирован 21.06.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №439647 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новые Технологии», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 14, 16, 20, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 40, 41 и 44 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляет собой фигурную рамку, внутри которой расположен словесный элемент «ДаниЭль», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 22.05.2012, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 439647 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №595786, принадлежащим лицу, подавшему

возражение, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 29 класса МКТУ;

- словесный элемент PROSCUITO DI SAN DANIELE противопоставленного товарного знака означает «ветчина из Сан Даниэле». Противопоставленный знак по международной регистрации зарегистрирован в отношении всемирноизвестной ветчины.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копия международной регистрации.
2. Информации о продукте лица, подавшего возражение.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №439647 в отношении товаров 29 класса МКТУ «мясо; консервированное мясо; колбасные изделия; сосиски».

С учетом даты (25.08.2009) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров 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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде фигурной рамки и словесного элемента «ДаниЭль», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации является комбинированным, представляющим собой стилизованное изображение свиной ноги, вокруг которой расположены словесные элементы «PROSCIUTTO DI SAN DANIELE».

В соответствии с пунктом 3.4 Правил лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по заявлению прекращается.

Согласно пункту 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение, в частности, о прекращении делопроизводства.

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 30.10.2012, содержащее просьбу об отзыве возражения от 15.05.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №439647.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

прекратить делопроизводство по возражению от 15.05.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №439647.