

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 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Александровы погреба», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «KANGAROO WORLD» по свидетельству №361460, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006733972/50 с приоритетом от 23.11.2006 зарегистрирован 08.10.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №361460 на имя Общества с ограниченной ответственностью «РАДОМИЛА», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «KANGAROO WORLD», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

В возражении от 14.05.2009, поступившем в Палату по патентным спорам 21.05.2009, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «KANGAROO WORLD» по свидетельству № 361460 предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками «Kangaroo ridge» по свидетельству №260342 и «KANGAROO ISLAND» по свидетельству №345985, зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, с более ранними приоритетами и в отношении однородных товаров;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №365272, №367922, зарегистрированными на имя лица, подавшего заявление, но с более поздними приоритетами;

- использование в гражданском обороте оспариваемого товарного знака будет создавать реальную возможность смешения потребителями продукции разных производителей, то есть потребитель будет введен в заблуждение, у него будет вызвано ложное представление о товаре или его производителе. Данный довод подтвержден Заключением о возможности введения в заблуждение в случае одновременного присутствия на рынке продукции, маркированной обозначением «Kangaroo ridge» и иными словами и словосочетаниями, включающими в себя слово «Kangaroo».

Таким образом, регистрация оспариваемого товарного знака «KANGAROO WORLD» была произведена в нарушение требования пункта 1 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона, и на основании вышеуказанного лица, подавшее возражение, просит признать регистрацию №361460 недействительной полностью.

До даты заседания коллегии, назначенной на 15.09.2009, правообладателем и лицом, подавшим возражение, были представлены ходатайства о переносе заседания коллегии Палаты по патентным спорам в связи с заключением договора об отчуждении исключительного права на оспариваемый товарный знак.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшееся 15.09.2009, было перенесено и назначено на 24.12.2009.

До даты заседания 30.11.2009, в Палату по патентным спорам поступило ходатайство (№ОЗИС-161/09 от 19.11.2009) об отзыве возражения от 14.05.2009, в связи с урегулированием спора мирным путем.

По информации Госреестра, согласно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированному Роспатентом 21.10.2009 за № РД0055931, правообладателем оспариваемого товарного знака

является Общество с ограниченной ответственностью "Александровы погреба", 127410, Москва, Алтуфьевское ш., д. 79А, стр. 25, являющееся лицом, подавшим возражение.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (23.11.2006) заявки №2006733972/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охранных способностей включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №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, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным 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, 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя;

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).

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.

Согласно пункту 2.5 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

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

Воспользовавшись предоставленным правом лицо, подавшее возражение, представило в Палату по патентным спорам ходатайство от 19.11.2009, содержащее просьбу об отзыве возражение от 14.05.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361460.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 14.05.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361460.