

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 23.09.2009, поданное компанией Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG., Германия (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.04.2009 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №899775 знака, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №899775 знака с приоритетом от 24.08.2006г. произведена на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, «MARIELLA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы Роспатентом принято решение от 08.04.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №899775 по мотивам его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанный вывод обосновывается тем, что знак, являющийся предметом международной регистрации №899775, сходен до степени смешения с товарным знаком «MARINELLA» по свидетельству №126430,

ранее зарегистрированным на имя компании Перно Рикар Финланд Ой, Финляндия в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.09.2009г.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.09.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 08.04.2009 по следующим причинам:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака № 126430 досрочно прекращена в связи с отказом правообладателя от права на товарный знак.

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 08.04.2009г., и предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №899775 с учетом вновь открывшихся обстоятельств.

К возражению приложено уведомление Роспатента о результатах рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака [1].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета знака по международной регистрации №899775 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 27.12.2002 (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, 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 их смешения, в частности, 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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).

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленный знак по международной регистрации №899775 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «MARIELLA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 08.04.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №899775 основано на наличии старших прав на товарный знак «MARINELLA», возникших у иного лица, в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ по свидетельству № 126430.

Однородность товаров заявленного обозначения и противопоставленного в заключении экспертизы товарного знака заявителем в возражении не оспаривается.

Сопоставительный анализ на сходство словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных международных знаков показывает, что данные обозначения следует признать сходными по фонетическому и графическому факторам сходства.

Фонетическое сходство выявлено на основании совпадения большинства признаков звукового сходства словесных обозначений, регламентированным пунктом 14.4.2.2 (а) Правил.

Словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного международного знака выполнены буквами латинского алфавита. Некоторое отличие в стиле написания словесных элементов не оказывает существенного влияния на вывод о графическом сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Отсутствие сведений о семантическом значении сравниваемых словесных элементов не позволяет провести оценку по данному фактору сходства словесных обозначений.

Таким образом, заявленный знак по международной регистрации №899775 в отношении однородных товаров сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком.

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 указанным обстоятельствам относится то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака № 126430 досрочно прекращена в связи с отказом правообладателя от права на товарный знак [1]. Изложенные выше достоверные сведения отражены в Государственном

реестре товарных знаков и знаков обслуживания и учтены Палатой по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения.

По указанным причинам нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №899775 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 23.09.2009, отменить решение Роспатента от 08.04.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №899775.**