

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.09.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006728261/50, поданное ОАО «Русская Масложировая Компания», Россия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака было заявлено словесное обозначение «ПЕТРА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 04.06.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «ПЕТРА» сходно до степени смешения с товарным знаком «ПЕТРА» (свидетельство №327344 с приоритетом от 02.12.2005) и комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ПЕТРА» (свидетельство №310928 с приоритетом от 07.02.2006), ранее зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.09.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа

исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявителем ведутся переговоры с правообладателем о прекращении действия противопоставленных регистраций в отношении части товаров 29 класса.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.06.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение «ПЕТРА» в качестве товарного знака в отношении части товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.10.2006) поступления заявки №2006728261/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 2002 г. № 166-ФЗ, введенным 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).

Согласно абзацам первому и второму пункта 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

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.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «ПЕТРА» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленные регистрации представляют собой:

- словесный товарный знак «Петра», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита (свидетельство №327344);
- комбинированный товарный знак, представляющий собой композицию, включающую словесный элемент «ПЕТРА», выполненный оригинальным жирным шрифтом и помещенный на подложку темного цвета, и стилизованное изображение женской головки на фоне полукруглой подложки темного цвета. При этом словесный элемент «ПЕТРА» доминирует в знаке за счет более крупного размера и более контрастного исполнения, чем изобразительный элемент.

Таким образом, заявленное словесное обозначение тождественно как товарному знаку по свидетельству №327344, так и словесному элементу товарного знака по свидетельству №310928, то есть имеет место фонетическое,

семантическое и визуальное вхождение в заявленное обозначение элементов, на которые ранее возникли исключительные права у иных лиц. Отмеченное обуславливает ассоциирование знаков в целом и подтверждает сделанный в экспертном заключении вывод.

Однородность товаров обусловлена их идентичностью или соотношением как род и вид.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, равно как и однородность товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана и товаров, содержащихся в перечнях противопоставленных товарных знаков, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявителем не были представлены документы, подтверждающие согласие правообладателей противопоставленных товарных знаков на регистрацию обозначения по заявке №2006728261/50 в качестве товарного знака.

Кроме того, следует отметить, что Рассмотрение возражений на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам осуществляется в Палате по патентным спорам в административном порядке, в связи с чем оценке подвергается правомерность решения Роспатента с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам. На момент принятия возражения к рассмотрению (09.09.2008) товарные знаки по свидетельствам №327344 и №310928 действовали в полном объеме, а последующие изменения из правового статуса не влияют на решение спора по существу.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.09.2008 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.06.2008.**