

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 от 28.07.2009, поданное Campina GmbH & Co. KG, Германия (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны знаку «FRUTTISSIMO» по международной регистрации №578413 на территории Российской Федерации, при этом установлено следующее.

Регистрация словесного знака «FRUTTISSIMO» произведена Международным Бюро ВОИС 23.10.1991 за №578413 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя. В соответствии с последующим указанием 08.09.2005 действие международной регистрации распространено на территорию Российской Федерации.

Знак по международной регистрации №578413 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением Роспатента от 22.04.2009 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «FRUTTISSIMO» по международной регистрации №578413 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №578413 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ФРУТИССИМО» свидетельство №218552 с приоритетом от 23.06.2000, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.07.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован на имя дочерней компании заявителя – ООО «Кампина», заявитель является одним из учредителей ООО «Кампина»;

- с целью устранения препятствия в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №578413 на территории Российской Федерации заявителем подано заявление о регистрации договора об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак, в соответствии с которым права на данный товарный знак переходят заявителю.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил копии материалов, касающихся регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак №218552.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №578413 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.09.2005) территориального расширения международной регистрации №578413 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от

11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 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 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) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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.

Знак по международной регистрации №578413, как указано выше, является словесным, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленный знак является словесным, выполнен буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ словесных элементов «FRUTTISSIMO»-«ФРУТИССИМО» показал, что они являются сходными, поскольку имеет место фонетическое тождество этих слов.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается графического признака сходства, то поскольку ассоциация обозначений друг с другом достигается за счет фонетически тождественных словесных элементов, графический фактор сходства не оказывает решающего влияния на восприятие их в целом.

Изложенное обуславливает вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сравниваемые товары однородны в силу соотношения их как род/вид, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения в отношении товаров 29 класса МКТУ знака по международной регистрации №578413 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №218552 обоснованным.

Вместе с тем установлено, что на основании договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом 21.10.2009 №РД0055880 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, правообладатель передал свои исключительные права на товарный знак №218552 заявителю - Кампина ГмбХ унд Ко. КГ.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №578413 в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Таким образом, знак по международной регистрации №578413 соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 28.07.2009, отменить решение Роспатента от 22.04.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №578413 в отношении всех товаров 29 класса МКТУ.**