

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 18.01.2016, поданное по поручению компании СОРЕМАРТЕК С.А., Люксембург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 15.04.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175532, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175532 с конвенционным приоритетом от 14.01.2013, произведенной Международным Бюро ВОИС (далее – МБ ВОИС) 12.07.2013, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1175532 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «Kinder», «PARADISO», выполненные оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита в две строки.

Решение Роспатента от 15.04.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1175532 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со

знаком «Paradiso» по международной регистрации №462952, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Сходство знаков установлено на основании полного фонетического вхождения знака «Paradiso» по международной регистрации №462952 в знак по международной регистрации №1175532 и однородности товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.01.2016, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Заявитель полагает, что противопоставленный знак не препятствует предоставлению охраны на территории Российской Федерации обозначению



, так как не является сходным с ним по всем критериям сходства.

Сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому критерию в силу разной длины и фонетического состава словесных элементов «Kinder PARADISO» и «PARADISO». Сравниваемые знаки также являются несходными графически. Кроме того, по мнению заявителя, в заявленном обозначении сильным элементом является слово «Kinder», поскольку ему уже предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в составе ряда товарных знаков и международных регистраций, в том числе товарному знаку «Kinder PARADISO» по свидетельству №441436, а словесный элемент «PARADISO», ассоциирующийся со словами «рай», «райский», является более слабым, второстепенным при восприятии обозначения.

Заявитель также просит принять во внимание то обстоятельство, что его компания входит в группу компаний FERRERO – ведущего производителя кондитерской продукции в мире, и полагает, что ассоциации потребителей будут связаны именно с определенным цветовым сочетанием серии продукции «KINDER» и оригинальной формой товаров этой серии.

Правообладатель противопоставленного знака является производителем вафельной продукции, хрустящего печенья, круассанов. По мнению заявителя, продолжительное сосуществование сравниваемых обозначений во многих странах мира и в России, а также отсутствие претензий со стороны правообладателя противопоставленного знака и со стороны потребителей, является обстоятельством, исключающим опасность смешения сравниваемых обозначений на рынке.

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175532 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В дальнейшем заседание коллегии по рассмотрению возражения многократно переносилось по просьбе заявителя, в связи с тем, что в результате переговоров с правообладателем противопоставленного знака было принято решение об отчуждении прав на товарный знак «PARADISO» по международной регистрации №462952 заявителю, однако уведомление МБ ВОИС о завершении данной процедуры заявителем получено не было.

На заседании коллегии, которое состоялось 10.08.2016, заявитель представил очередную просьбу о перенесении даты заседания коллегии по рассмотрению возражения, поскольку до настоящего времени отсутствует информация о завершении процедуры отчуждения права на знак «PARADISO» по международной регистрации №462952 заявителю.

Однако коллегия сочла нецелесообразным затягивание сроков рассмотрения возражения и отказала в переносе заседания.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (14.01.2013) международной регистрации №1175532 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс 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 требованиями пункта 6(2) 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.


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 (14.4.2.4) Правил 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) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Знак по международной регистрации №1175532, как указано выше,

представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «Kinder», «PARADISO», выполненные оригинальным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита

разного цвета в две строки. Следует отметить, что словесные элементы не связаны между собой композиционно и по смыслу, поскольку представляют собой лексические единицы немецкого («Kinder» - дети, ребята, детвора) и итальянского («PARADISO» - рай, райская жизнь, благодать) (см. Яндекс. Переводчик) языков, выполненные разными шрифтами в различном цветовом сочетании. При этом словесный элемент «PARADISO» выделен синим цветом и выполнен шрифтом более крупного размера, благодаря чему акцентирует на себе внимание потребителя.

Противопоставленный знак по международной регистрации №462952 представляет собой словесное обозначение «Paradiso», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена на имя компании Bahlsen GmbH & Co. KG, Германия, в отношении товаров 30 класса МКТУ «Pâtisserie, cakes, biscuits, gaufres».

В отношении соответствия знака по международной регистрации №1175532 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Сходство знака по международной регистрации №1175532 и противопоставленного знака по международной регистрации №462952 установлено на основании фонетического сходства, обусловленного фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «PARADISO» (фонетическим вхождением одного обозначения в другое).

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что словесный элемент «PARADISO» в заявленном обозначении является слабым и второстепенным, поскольку в композиции знака он занимает доминирующее положение, за счет более крупного размера шрифта и выделения цветом, в силу чего играет в знаке индивидуализирующую роль наряду со словесным элементом «Kinder».

Анализ товаров 30 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак и в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации

№1175532, показал их однородность, поскольку они относятся к одной родовой группе кондитерских изделий.

В силу изложенного, знак по международной регистрации №1175532 и противопоставленный знак по международной регистрации №462952 могут вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации, несмотря на отдельные визуальные отличия между ними, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Несмотря на то, что между заявителем и правообладателем противопоставленного знака был заключен договор об отчуждении исключительного права на знак «PARADISO» по международной регистрации №462952 заявителю, в базе данных ROMARIN-WIPO правообладателем этого знака по-прежнему является компания Bahlsen GmbH & Co. KG, Германия, что свидетельствует о том, что указанный договор в настоящее время не получил регистрации. Соответственно, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации на имя заявителя знаку по международной регистрации №1175532 будет противоречить требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода заявителя о том, что он уже является правообладателем сходного товарного знака «Kinder PARADISO» по свидетельству №441436, коллегия отмечает, что эта регистрация была произведена с учетом письма-согласия, представленного правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №462952.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1175532 следует признать обоснованным.

По завершении рассмотрения возражения от заявителя поступило Особое мнение от 12.08.2016, доводы которого сводятся к тому, что коллегия неправомерно отказала в переносе заседания по рассмотрению возражения на более поздний срок, поскольку договор об отчуждении права на товарный знак «PARADISO» по международной регистрации №462952 был заключен еще 15.04.2016 и направлен в МБ ВОИС 05.05.2016.

В связи с тем, что 23.03.2016 МБ ВОИС ввело в действие Мадридскую информационную систему международной регистрации (MIRIS) – современную IT-платформу, разработанную для удовлетворения текущих операционных потребностей Мадридской системы и для улучшения обслуживания пользователей в онлайн-режиме, переходный период продлился дольше, чем предполагалось. Во время этого периода было возможно возникновение последствий для пользователей, в частности, по независящим от заявителя техническим причинам в базу данных МБ ВОИС не была занесена информация о новом правообладателе противопоставленного знака по международной регистрации №462952.

Кроме того, в Особом мнении указано, что уведомление о переносе заседания коллегии на 10.08.2016 было фактически направлено в адрес представителя заявителя позднее даты заседания, а именно 11.08.2016, и получено представителем заявителя 12.08.2016.

По существу указанных доводов коллегия отмечает следующее.

Как указано выше, отсутствие в базе данных ROMARIN-WIPO сведений о том, что права на противопоставленный знак по свидетельству № 462952 принадлежат заявителю, свидетельствует о том, что указанный договор об отчуждении исключительного права на товарный знак не получил регистрации. Коллегия неоднократно переносила заседание коллегии по рассмотрению возражения, поступившего 18.01.2016, по просьбе заявителя, мотивированного вышеуказанным обстоятельством (с 04 марта 2016 на 20.05.2016, затем на 22.06.2016, затем на 10.08.2016).

Коллегия сочла, что дальнейший перенос даты заседания коллегии неоправданно затягивает сроки рассмотрения возражения, поступившего 18.01.2016, с учетом неопределенности срока, необходимого для размещения в базе данных МБ ВОИС сведений об изменении правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №462952.

Что касается даты направления уведомления (форма 821) о переносе даты заседания коллегии на 10.08.2016, то оно было сформировано и передано отделу обработки корреспонденции 19.07.2016, однако по техническим причинам не было

своевременно направлено в адрес для переписки. Однако, несмотря на данное обстоятельство, права заявителя не были нарушены, поскольку представитель заявителя присутствовал на заседании коллегии, состоявшемся 10.08.2016.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.01.2016, и оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2015.