

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, 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 №4520, рассмотрела возражение от 17.05.2007, поданное Совместным предприятием с иностранными инвестициями Обществом с ограниченной ответственностью «Кипарис», Украина (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005715365/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005715365/50 с приоритетом от 17.06.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 32, 33 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, включающее графические элементы (стилизованные изображения лучей света и маски, изображения фигурной рамки и дуги), расположенные внутри круга, и словесные элементы «КАРАТ» и «ТОРГОВАЯ МАРКА», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 15.02.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 7 Закона 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).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с международными регистрациями знаков №№ 703461, 627586, 684450, 691186 и 630163, правовая охрана которым на территории

Российской Федерации была предоставлена ранее на имя других лиц в отношении однородных товаров 29, 32, 33 классов МКТУ.

Кроме того, указано, что словесный элемент «КАРАТ» заявленного обозначения тождествен охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) – ЗАО «Московский завод плавленных сыров «КАРАТ», право на которое возникло у другого лица ранее даты приоритета заявленного обозначения, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ («масла, жиры»).

Словесный элемент «ТОРГОВАЯ МАРКА» признан неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.05.2007, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 15.02.2007. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявитель не оспаривает решение экспертизы относительно сходства заявленного обозначения и всех противопоставленных международных регистраций до степени смешения в отношении товаров 29, 32, 33 классов МКТУ;
- 2) заявитель не оспаривает утверждение экспертизы о тождестве словесного элемента «КАРАТ» заявленного обозначения части охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования, право на которое возникло у другого лица ранее даты приоритета заявленного обозначения, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ («масла, жиры»);
- 3) правовая охрана противопоставленной международной регистрации знака №703461 досрочно полностью прекращена на территории Российской Федерации на основании решения Палаты по патентным спорам от 20.04.2007.

С учетом изложенных в возражении доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы от 15.02.2007 и регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака только в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (17.06.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 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.

В соответствии с пунктом 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным)

и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «КАРАТ», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается, согласно возражению, только в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленная международная регистрация знака №630163 с приоритетом от 08.12.1994 представляет собой словесное обозначение «KARAAТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Противопоставленная международная регистрация знака №627586 с приоритетом от 24.11.1994 представляет собой словесное обозначение «CARAT», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленная международная регистрация знака №684450 с приоритетом от 08.07.1997 представляет собой словесное обозначение «18 CARATS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Противопоставленная международная регистрация знака №691186 с приоритетом от 18.11.1997 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Carats», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, из которых первая является заглавной, а остальные – строчными. Правовая охрана предоставлена знаку в отношении товаров 32 класса МКТУ.

В возражении не оспаривается вывод экспертизы относительно сходства заявленного обозначения и указанных противопоставленных международных регистраций до степени смешения в отношении товаров 29 и 32 классов МКТУ, и данные противопоставления не препятствуют предоставлению правовой

охраны заявленному обозначению в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленная международная регистрация знака №703461 с приоритетом от 08.06.1998 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «KARAT», выполненным шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена знаку, в частности, в отношении товаров 29 и 33 классов МКТУ.

До даты принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленной международной регистрации знака №703461 была досрочно полностью прекращена на территории Российской Федерации на основании решения Палаты по патентным спорам от 20.04.2007 (сведения опубликованы в «Gazette OMPI des marques internationales» №12/2008). Указанное позволяет снять данное противопоставление.

Довод экспертизы о тождестве словесного элемента «КАРАТ» заявленного обозначения части охраняемого в Российской Федерации фирменного наименования – ЗАО «Московский завод плавленых сыров «КАРАТ», право на которое возникло у другого лица ранее даты приоритета заявленного обозначения, в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, в возражении не оспаривается, и правовая охрана заявленному обозначению в отношении товаров 29 класса МКТУ, согласно возражению, не испрашивается.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 7 Закона в отношении испрашиваемых товаров 33 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.05.2007, отменить решение экспертизы от 15.02.2007 и зарегистрировать обозначение по заявке №2005715365/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(526) торговая марка.

(511)

33 – аперитивы; бренди; вина; виски; водка; джин; коктейли; ликеры; напитки алкогольные [за исключением пива]; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напитки медовые; настойки мятные; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; спирт рисовый; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.