

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 14.10.2010, поданное PIVOVARNA UNION d.d., Словения (далее — заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №981921, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 10.10.2008 за №979896 (конвенционный приоритет 11.04.2008) в отношении товаров 30, 32, 33 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №981921 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения дракона, и словесный элемент «UNION», расположенный на фоне изобразительного и выполненный буквами латинского алфавита. Знак охраняется в зеленом, белом, цветовом сочетании.

Решением Роспатента от 29.06.2010 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №981921.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №981921 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении части товаров 32 класса МКТУ и всех товаров и услуг 30, 35 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №981921 сходен до степени смешения в силу фонетического и семантического сходства:

- со знаком «UNION» по международной регистрации №588211 с приоритетом от 25.05.1992, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30, 32 классов МКТУ - (1);

- с товарным знаком «UNION» по свидетельству №212987 с приоритетом от 15.12.1999, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ - (2);

- с товарным знаком «UNION» по свидетельству №383401 с приоритетом от 23.03.2006, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ - (3);

- с товарным знаком «УНИОНЪ» по свидетельству №201195 с приоритетом от 23.09.1999, зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ - (4).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.10.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель признает доводы экспертизы убедительными в части противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №201195 и №383401 и не претендует на предоставление охраны в отношении товаров 30 класса МКТУ;

- срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №212987 истек;

- правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №588211 прекращена досрочно полностью на основании решения Палаты по патентным спорам от 20.03.2008;

- в силу изложенных обстоятельств товарный знак №212987 и знак по международной регистрации №588211 не могут препятствовать предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №981921.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- копию решения Палаты по патентным спорам от 13.09.2010 по международной регистрации №588211 [1];
- распечатку с сайта ФИПС относительно товарного знака по свидетельству №212987 [2].

На основании изложенного заявитель просит предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №981921 в отношении всех товаров и услуг 32, 33, 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

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

С учетом даты (11.04.2008) конвенционного приоритета международной регистрации №981921 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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.

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 требованиями пункта 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 частности, в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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.

Анализ соответствия знака требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Поскольку заявитель согласился с доводами экспертизы, касающимися противопоставленных товарных знаков (3,4), и не претендует на охрану в отношении товаров 30 класса МКТУ, то анализ сходства рассматривается только в отношении противопоставленных знаков (1,2).

Рассматриваемый знак по международной регистрации №981921, как указано выше, является комбинированным. Изобразительный элемент знака представляет собой стилизованное изображение дракона. Словесная часть знака состоит из слова «UNION», выполненного буквами латинского алфавита и расположенного на фоне изобразительного элемента по диагонали с подчеркиванием.

Противопоставленный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «UNION», выполненный в верхней части знака буквами латинского алфавита, и изобразительные элементы в виде зерна кофе и разомкнутого прямоугольника, обрамляющего всю композицию. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение «UNION», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ показал, что рассматриваемый знак содержит в своем составе словесный элемент «UNION», тождественный фонетически и семантически словесным элементам «UNION» противопоставленных знаков (1,2), что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства. Наличие изобразительного элемента в рассматриваемом знаке не влияет на вывод о сходстве в целом, поскольку ассоциация обозначений друг с другом достигается за счет словесного элемента, несущего в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Графическое исполнение основных словесных элементов, буквами одного алфавита (латинского), усиливает сходство сравниваемых словесных обозначений.

Сходство словесных элементов, на которых акцентируется внимание потребителя при восприятии знаков и которые легче запоминаются, способствует признанию комбинированных обозначений сходными.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1,2) по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных элементов.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 32 и услуги 35 классов МКТУ, указанные в перечне рассматриваемого знака, однородны с товарами 32 класса МКТУ «» противопоставленного знака (1) и с услугами 35 класса МКТУ, указанными в

перечне противопоставленного знака (2), поскольку они либо идентичны, либо соотносятся одни к другим как вид/род, имеют одно назначение, один рынок сбыта, один круг потребителей.

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

Вместе с тем следует отметить, что решением Палаты по патентным спорам от 20.03.2008 досрочно полностью прекращена правовая охрана противопоставленного знака (1) в силу чего он не должен быть противопоставлен знаку по международной регистрации №981921 в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным в части, а именно в отношении сходства до степени смешения знака по международной регистрации №979896 и противопоставленного знака (2) для услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия палаты по патентным спорам также отмечает, что на дату (28.10.2010) принятия к рассмотрению возражения срок действия регистрации противопоставленного товарного знака (2) истек.

Указанное обстоятельство устраняет препятствие для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №981921 на территории Российской Федерации и в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, знак по международной регистрации №981921 соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, 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 14.10.2010, отменить решение Роспатента от 29.06.2010 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №981921 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 32, 33, 35, 39 классов МКТУ.