

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 01.03.2006, поданное фирмой Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Германия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 19.01.2006 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №810950, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №810950 с приоритетом от 05.06.2003 произведена на имя фирмы Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, Германия, в отношении товаров 29, 30, 31 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака испрашивается правовая охрана комбинированному обозначению, включающему два словесных элемента, расположенных друг под другом и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета. Размещение графического элемента между буквами «P» и «T» обуславливает восприятие сочетания букв и стилизованного изображения лица в качестве слова «POTATO», которое расположено над словом «CHEF». Словесные элементы заключены в овал, вытянутый в горизонтальном направлении, который оконтурен широкой линией черного цвета и разделен на две половины черного и белого цветов. При этом слова расположены в верхней части овала черного цвета.

Экспертизой 19.01.2006 было вынесено решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №810950 для товаров 30, 31 классов МКТУ.

В отношении товаров 29 класса МКТУ знак был признан экспертизой не соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

В решении экспертизы указывается на наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком «ШЕФ» по свидетельству №191140 [1], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

Данный вывод обоснован тем, что словесный элемент «СHEF» заявленного обозначения семантически и фонетически сходен с противопоставленным знаком «ШЕФ». В переводе с английского языка слово «chef» означает «шеф-повар, главный повар» (В.К. Мюллер, Англо-русский словарь, Москва, «Русский язык», 1977, с. 128); в переводе с итальянского, немецкого и французского языков «chef – начальник, руководитель, шеф; глава (семьи, правительства и т.п.)»; (интерактивное издание ABBY LINGVO 9.0, 2003 ABBY Software). Фонетическое сходство выражается в наличии близких звуков и звукосочетаний в сравниваемых элементах и их одинаковом расположении по отношению друг к другу. В решении экспертизы отмечено, что словесный элемент «РОТАТО» (картофель) может быть включен в состав обозначения в качестве неохраняемого элемента, так как для товаров заявленного перечня указывает на их вид, либо состав.

Перечень товаров 29 класса МКТУ содержит позицию: «овощи консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке». В перечне товаров 29 класса МКТУ заявленного обозначения указаны картофель и продукты, приготовленные из него. «Картофель – овощное

растение с клубнями, богатыми крахмалом» (Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002, с. 264). Таким образом, товары, указанные в перечне заявленного обозначения, входят в родовое понятие «овощи», указанное в перечне противопоставленного товарного знака.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.03.2006. Доводы возражения сводятся к тому, что в результате переговоров, проводимых заявителем с правообладателем товарного знака [1] было получено согласие на регистрацию знака по международной регистрации №810950 на имя фирмы Plus Warenhandelsgesellschaft mbH в отношении товаров 29, 30 классов МКТУ, указанных в перечне (Приложение – копия письма с переводом на 2 л.) [2].

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об изменении решения экспертизы и предоставлении правовой охраны международной регистрации №810950 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты приоритета международной регистрации №810950 (05.06.2003) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает отмеченный выше Закон.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Решение экспертизы о частичном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №810950 в отношении товаров 29 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров товарного знака «ШЕФ» по свидетельству №191140 [1].

Однако, правообладателем противопоставленного товарного знака [1] было представлено письмо [2], в котором компания ПАРМАЛАТ С.п.а., Италия, выражает согласие на регистрацию на территории Российской Федерации знака «POTATO CHEF» по международной регистрации №810950 на имя заявителя – компании Плюс Варенханделсгезелльшафт мБХ, Германия в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в

названном письме, что устраняет препятствия для предоставления правовой охраны рассматриваемому знаку.

Правомерность отнесения словесного элемента «РОТАТО» к категории неохраняемым элементов в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона заявителем не оспаривалась.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.03.2006, изменить решение экспертизы от 19.01.2006 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «РОТАТО CHEF» по международной регистрации №810950 для всех товаров 29, 30, 31 классов МКТУ.