

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой 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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 21.12.2007, поданное компанией «Валио Лтд.» (Финляндия) (далее - заявитель) на решение экспертизы от 29.08.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005733287/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2005733287/50 с приоритетом от 22.12.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 05, 29 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Как следует из описания заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «САНПАНЕЛЛО» (КАМПАНЕЛЛО), которое может быть переведено с итальянского языка как «колокольчик, звонок» и является фантазийным по отношению к заявленным товарам.

Решением экспертизы от 29.08.2007 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «САНПАНЕЛЛО» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, а именно:

словесным товарным знаком «КАМПАНЕЛЛА CAMPANELLA» по свидетельству №219843[1] с приоритетом от 21.03.2002, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛЮКС», Санкт-Петербург в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ, словесным товарным знаком «CAMPANELLE» и комбинированным товарным знаком со словесным элементом «CAMPANELLE» по международным регистрациям №801147[2] и №800676[3] с конвенционным приоритетом от 29.01.2003, зарегистрированным на имя BARILLA G. E R. FRATELLI – SOCIETA' PER AZIONI Viale Riccardo Barilla, 3/A PARMA (IT) в отношении однородных товаров 05, 29 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением экспертизы в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 21.12.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с противопоставлением [1];
- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям [2],[3] несмотря на некоторое сходство, обладают различиями в целом;
- заявленное обозначение выполнено заглавными буквами латинского алфавита жирным шрифтом, в то время как противопоставленный товарный знак [2] выполнен буквами стандартной толщины и, кроме того, имеются фонетическое и семантическое различия рассматриваемых обозначений;
- заявленное обозначение и противопоставленный комбинированный товарный знак [3] производят кардинально разное зрительное впечатление;
- словесный элемент «CAMPANELLE» выполнен малыми буквами алфавита и находится в нижней части обозначения и может

вообще остаться незамеченным потребителем, так как доминирует словесный элемент «BARILLA»;

— товары, в отношении которых используются рассматриваемые обозначения, неоднородны, так как компания-заявитель является известнейшим европейским производителем молочных продуктов, а правообладатель противопоставленных товарных знаков занимается изготовлением макаронных изделий;

— в возражении представлены распечатки страниц из сети Интернет (сайты www.valio.spb.ru, www.barillagroup.com и www.cucinaitaliana.ru), где можно ознакомиться с продукцией, которую производит компания-заявитель и с описанием продукции владельца противопоставленного товарного знака;

— заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя товарных знаков [2],[3] на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 29 класса.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.12.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

Заявленное обозначение «СAMPANELLO» является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и может быть переведено с итальянского языка как «колокольчик, звонок».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных и заявленных на регистрацию в отношении однородных товаров на имя иных лиц товарных знаков [1-3].

Как следует из возражения от 21.12.2007, заявитель согласен с правоммерностью противопоставления экспертизой товарного знака [1] и просит исключить товары 5 класса МКТУ из перечня рассматриваемой заявки, в связи с чем нет оснований проводить сравнительный анализ заявленного обозначения с указанным товарным знаком.

Кроме того, заявителем представлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,3].

Данные обстоятельства исключают возможность учета противопоставлений [1-3] при проведении анализа заявленного обозначения на тождество и сходство с целью проверки соответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 21.12.2007, отменить решение экспертизы от 29.08.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

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

Г

Г

(511)

29 - сыры; молочные продукты.

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