

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, регистрационный № 4520 рассмотрела возражение от 29.10.2010, поданное компанией Groupe Auchan, Франция, 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 «ЭКЗООТИК» по международной регистрации №963273, при этом установлено следующее.

Владельцем знака «ЭКЗООТИК» по международной регистрации №963273 является фирма GROUPE AUCHAN, 40 avenue de Flandre , F-59170 CROIX (FR) (далее - заявитель).

Международная регистрация №963273 знака «ЭКЗООТИК» осуществлена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 24.04.2008 с конвенционным приоритетом от 15.11.2007 на имя заявителя в отношении товаров 31 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 15.01.2010 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 31 класса МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что обозначение «ЭКЗООТИК» фонетически сходно с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц товарными знаками:

- «ЭКЗООТИКА» по свидетельству №212509 с приоритетом от 10.05.2000 в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ [1];

- «ЭКЗОТИКА» по свидетельству №231779 с приоритетом от 16.05.2001 в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ [2].

В возражении от 29.10.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем была проведена процедура по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленного в заключении экспертизы товарного знака по свидетельству №231779 в отношении товаров 31 класса МКТУ и 05.07.2010 было принято решение Роспатента о прекращении правовой охраны вышеуказанного знака в отношении товаров 31 класса МКТУ;

- срок действия регистрации товарного знака по свидетельству №212509 истек 10.05.2010, дополнительный шестимесячный срок для продления истек 10.11.2010, следовательно, товарный знак по свидетельству №212509 не может служить препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №963273.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.01.2010 и предоставить правовую охрану международной регистрации №963273 на территории Российской Федерации в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (15.11.2007) конвенционного приоритета международной регистрации №963273 правовая база для оценки её охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее — Закон) 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 за №4322, вступившие в силу 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 их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявка по ним не отозвана) 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.

В соответствии с требованиями пункта 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв

по отношению друг к другу, алфавиту буквами которого написано слово, и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) 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 для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации №963273 представляет собой словесное обозначение «ЭКЗОТИК» выполненное оригинальным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Знак выполнен в бело-желтом цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ на имя других лиц товарных знаков [1; 2].

Противопоставленный товарный знак «ЭКЗОТИКА» [1] является словесным, выполненным буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак «ЭКЗОТИКА» [2] является словесным, выполненным буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №963273 и противопоставленных товарных знаков [1; 2] показал, что они содержат фонетически сходные словесные элементы «ЭКЗОТИК»/«ЭКЗОТИКА»/«ЭКЗОТИКА», поскольку в них совпадает количество и состав звуков.

Отсутствие сведений о смысловом значении знака «ЭКЗОТИК» по международной регистрации №963273 в словарно-справочной литературе не позволяет оценить его по смысловому признаку.

Знак по международной регистрации отличается от противопоставленных товарных знаков [1; 2] использованием в его составе букв различных алфавитов, графическим исполнением шрифтовых единиц и цветовым решением, что свидетельствует о его отличии по визуальному фактору сходства. Вместе с тем, графические отличия товарных знаков носят второстепенный характер и не влияют на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, знак по международной регистрации №963273 ассоциируются с противопоставленными знаками [1-2], что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 31 класса МКТУ (Сельскохозяйственные, садово-огородные, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; живые животные; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод), представленных в перечнях сравниваемых обозначений показал, что данные товары однородны в силу их полного совпадения.

Таким образом, знак по международной регистрации №963273 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ с противопоставленными товарными знаками [1-2] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Однако, при рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №963273.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что решением Роспатента от 28.07.2010 в отношении товаров 31 класса МКТУ досрочно

прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №231779.

Кроме того, срок действия регистрации товарного знака по свидетельству №212509 истек 10.05.2010, дополнительный шестимесячный срок для продления истек 10.11.2010.

В связи с вышеизложенным и на основании пункта 1 статьи 7 Закона, товарный знак по свидетельству №231779 и товарный знак по свидетельству №212509 не являются препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №963273 в отношении товаров 31 класса МКТУ в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.10.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.01.2010 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №963273 на территории Российской Федерации для товаров 31 класса МКТУ.