

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 21.09.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 905200, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «MERCADONA» была произведена Международным Бюро ВОИС 02.11.2006 за №905200 для услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Меркадона С.А., Испания (далее – заявитель).

Обозначение по международной регистрации № 905200, является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента представляющего собой овал, внутри которого размещено стилизованное изображение корзины с продуктами, над изобразительным элементом расположен словесный элемент «MERCADONA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.04.2009 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №905200 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком «МЕРКАДОНА» по свидетельству № 275678, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Метрономъ АГ», г.Москва, имеющим более ранний приоритет в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 21.09.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- Палатой по патентным спорам 19.03.2009 было вынесено решение о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №275678, который был противопоставлен в решении Роспатента от 13.04.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 905200 в отношении услуг 35 класса МКТУ. Таким образом, противопоставленный товарный знак не представляет собой препятствие для предоставления правовой охраны комбинированному знаку со словесным элементом «MERCADONA».

На основании указанного, заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 905200 в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя МЕРКАДОНА С.А.

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

С учетом даты (02.11.2006) международной регистрации №905200/50 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, (далее – 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 Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 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 (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.

14.4.2.4. Комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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](#), [14.4.2.3](#) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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 и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по международной регистрации №905200 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «MERCADONA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде овала, внутри которого изображена корзина с продуктами. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя Меркадона С.А.

Словесный элемент «MERCADONA» в международной регистрации занимает доминирующее положение с учетом его пространственного расположения.

Закключение по результатам экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации № 905200 требованиям законодательства основано на том, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком

«МЕРКАДОНА» по свидетельству № 275678, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №275678 «МЕРКАДОНА» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «mercadona/меркадона».

Словесные обозначения «mercadona/меркадона» не являются лексическими единицами какого – либо языка, ввиду чего анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

По графическому критерию сходства обозначения имеют отличия, которые, однако, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что они соотносятся между собой как род-вид, а потому являются однородными.

Таким образом, фонетическое тождество словесных элементов и однородность услуг 35 класса МКТУ определяют ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных услуг и, следовательно, о правомерности вывода экспертизы.

Однако на момент принятия возражения к рассмотрению действие правовой охраны противопоставленного знака по свидетельству №275678 решением Роспатента от 29.09.2009 было прекращено полностью в связи с его неиспользованием.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам располагает материалами, устраняющими препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.09.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.04.2009, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 905200 в отношении услуг 35 класса МКТУ.