

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 23.08.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008712430/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008712430/50 с приоритетом от 22.04.2008 заявлено на регистрацию на имя «СОБИК» Заклад Продукцийны, спулка з ограничона одповедзальностён спулка командытова, Польша (далее - заявитель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой восьмиугольную упаковку, на которой размещены словесные элементы «Sobik», «OSEŁKA GORSKA», «MASŁO EXTRA», «Zaw. TI.825», «GWARANCJA JAKOCI», «Natura z gór plynaca», «Masa netto 300 g», «DOBRE WO POLSKE», выполненные буквами польского алфавита, изобразительный элемент в виде коровы, расположенной в овале над словесным элементом «SOBIK», и три знака качества и штрих код в квадрате.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 28.05.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008712430/50 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что все цифры, буквы, слова, кроме «OSEŁKA GORSKA, sobik», входящие в состав заявленного обозначения, не обладают различительной способностью и являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса было выявлено, что оно сходно до степени смешения с международной регистрацией № 883909 комбинированного знака со словесным элементом «SOBIK», зарегистрированной на имя другого лица в отношении товаров 29 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в возражении от 23.08.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с решением Роспатента в отношении неохраноспособности всех словесных элементов, кроме «OSELKA GORSKA, sobik» и просит включить указанные элементы в товарный знак в качестве неохраемых;
- заявитель и владелец противопоставленной регистрации являются одним юридическим лицом, зарегистрированным по одному адресу, ввиду чего заявителем было подано ходатайство в ВОИС о внесении изменений в наименование владельца международной регистрации № 883909. Соответствующие изменения были внесены в базу данных ВОИС.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.05.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

С учетом даты подачи (22.04.2008) заявки №2008712430/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойства.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности:

- обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 6 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

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.

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным, выполненным в виде прямоугольной упаковки, на которой нанесены словесные элементы «Sobik», «OSEŁKA GOŃRSKA», «MASŁO EXTRA», «Zaw. TI.825», «GWARANCJA JAKOCI»,

«Natura z gór plynaca», «Masa netto 300 g», «DOBRE BO POLSKE», выполненные буквами польского алфавита, изобразительный элемент в виде коровы, расположенный в овале над словесным элементом «SOBIK», и три воспроизведения наград и штрих код.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ.

В заявленном обозначении все цифры, буквы, слова, кроме «OSELKA GORSKA, Sobik» не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Заключение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса основано на наличии ранее зарегистрированного на имя другого лица сходного до степени смешения знака по международной регистрации №883909 в отношении однородных товаров.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным, состоящим из словесного элемента «Sobik», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения коровы, заключенными в овал.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленной международной регистрации обусловлено тем, что они включают в свой состав тождественный словесный элемент «Sobik» и изобразительный элемент в виде коровы на желтом фоне, заключенные в овальную рамку красного цвета.

Указанный факт является основанием для признания сходства заявленного обозначения с противопоставленным знаком. Товары, в отношении которых испрашивается регистрация, однородны товарам, приведенным в перечне противопоставленной регистрации, поскольку соотносятся как род/вид и относятся к товарам широкого потребления. Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №8839009 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008712430/50 следует признать правомерным.

Вместе с тем, заявителем были внесены изменения в наименование владельца международной регистрации № 883909, в результате которых заявитель

и владелец противопоставленной международной регистрация являются одним юридическим лицом.

В виду вышеизложенного заявленное обозначение по заявке №2008712430/50 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 23.08.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.05.2010, зарегистрировать товарный знак по заявке №2008712430/50 в отношении следующих товаров:

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

(526) Обозначения знаков качества, штрих-код, все цифры, буквы, слова, кроме «OSELKA GORSKA» Sobik».

(591) Красный, белый, желтый, черный, голубой, зеленый.

(511) 29- Масло сливочное.

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