

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 (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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.08.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Молочный продукт», на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006718762/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006718762/50 с приоритетом от 07.07.2006 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Молочный продукт», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словосочетание «Dolce Vita», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Роспатентом 13.02.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006718762/50 ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что в ходе проведенного автоматизированного поиска был выявлен сходный до степени смешения охраняемый на территории Российской Федерации знак «Dolce Vita»

по международной регистрации №768181 с конвенционным приоритетом от 25.04.2001, ранее зарегистрированный в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя компании Laoag Handel AB Vasterangsvagen 3A SE-182 46 ENEBYBERG (SE).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.08.2008 на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- на дату (07.07.2006) подачи заявки №2006718762/50 действовал Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 №3520-1 и именно его должны были применять при экспертизе заявленного обозначения, в том числе при вынесении решения по данной заявке;

- решением Палаты по патентным спорам от 20.08.2008 правовая охрана международной регистрации №768181 досрочно прекращена полностью.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации обозначения по заявке №2006718762/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (07.07.2006) заявки №2006718762/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (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, № 4322 (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, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В соответствии с материалами заявки №2006718762/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Dolce Vita», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ – молоко, молочные продукты.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии

ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ на имя иного лица знака по международной регистрации №768181.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «Dolce Vita», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставления было установлено, что знаки включают фонетически и семантически тождественное словосочетание «Dolce Vita» (сладкая жизнь), что приводит к выводу о сходстве обозначений.

Вывод об однородности товаров, указанных в перечнях заявленного обозначения и международной регистрации, в силу полного совпадения товаров 29 класса МКТУ – молоко, молочные продукты, является очевидным.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ со знаком по международной регистрации №768181.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №768181 досрочно полностью прекращена на территории Российской Федерации на основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.08.2008.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого Роспатентом решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (27.10.2008) правовая охрана противопоставленного знака была досрочно полностью прекращена, коллегия Палаты по патентным спорам не рассматривает данный

знак по международной регистрации №768181 как препятствие для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворит возражение от 25.08.2008, отменить решение Роспатента от 13.02.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

(591) Синий.

(511) Молоко; молочные продукты.

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