

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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.12.2008, поданное фирмой «Карджилл Тексчерайзинг Солюшнз Дойчланд ГмбХ унд Ко. КГ», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №260954, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №260954 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 26.12.2003 по заявке №2003702548/50 с приоритетом от 10.02.2003 в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Эрманн», Московская обл. (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству №260954 представляет собой словесное обозначение «BIGURT» выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.12.2008 против предоставления правовой охраны данному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Гражданского Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак «BIGURT» по свидетельству № 260954 является сходным до степени смешения с товарными знаками «Биогурт» по свидетельствам № 257950, 259034 и знаками «Bioghurt» по международным регистрациям № 274620, 489878, принадлежащими компании «Биогурт Биогарде ГмбХ унд Ко. КГ», которая в недавнем времени была присоединена к компании лица, подавшего возражение;

- йогурты, производимые ООО «Эрманн» и лицензиатами, лица подавшего возражение, популярны среди российских потребителей, в связи с чем возможность смешения продукции этих компаний потребителями очень велика.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «BIGURT» по свидетельству №260954 в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

К возражению приложены распечатки регистраций товарных знаков по свидетельствам № 257950, 259034 и знаков по международным регистрациям №274620 и 489878.

До даты заседания коллегии в Палату по патентным спорам поступила информация из Госреестра, касающаяся досрочного прекращения правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству № 260954 в связи с отказом правообладателя от права на товарный знак.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (10.02.2003) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №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», вступившей в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака, знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 19 декабря 1997 г. №212, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.01.1998 за № 1453 (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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило ходатайство от 02.09.2009 об отзыве возражения от 12.12.2008 против

предоставления правовой охраны товарному знаку «BIGURT» по свидетельству №260954.

Учитывая изложенное и руководствуясь пунктом 5.1 Правил ППС, Палата по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по возражению от 12.12.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №260954.**