

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 27.05.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008718513/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008718513/50 с приоритетом от 10.06.2008 заявлено на регистрацию на имя Закрытого акционерного общества «Альтервест Трейд» (далее - заявитель) в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Венский вальс», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 28.12.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008718513/50 в отношении всех заявленных товаров 30 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 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №160674 с приоритетом от 18.02.1997, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», [1] в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в возражении от 26.05.2010, доводы которого сводятся к следующему:

- в Роспатенте 19.01.2001 за №19158 был зарегистрирован договор уступки товарного знака по свидетельству № 160674 в отношении части товаров 30 класса МКТУ и было выдано новое свидетельство №160674/1. Регистрация товарного знака № 160674/1 прекратила свое действие в связи с истечением срока действия.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.12.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ, а именно: бисквиты; ванилин (заменитель ванили); ваниль (ароматическое вещество); вафли; вещества подслащающие натуральные; вещества связующие для пищевого льда; глюкоза пищевая; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; йогурт замороженный; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; мармелад (кондитерские изделия); марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мороженое; мороженое фруктовое; мюсли; манго для кондитерских целей; пастилки (кондитерские изделия); помадки (кондитерские изделия); порошки для мороженного; пудра; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; таблетки дрожжевые (за исключением используемых для лечебных целей); тесто миндальное; торты фруктово- ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад.

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

С учетом даты подачи (10.06.2008) заявки №2008718513/50 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, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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.

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 «Венский Вальс» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении части товаров 30 класса МКТУ.

Заключение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на наличии ранее зарегистрированного на имя другого лица сходного до степени смешения товарного знака в отношении однородных товаров.

Противопоставленный товарный знак «ВЕНСКИЙ ВАЛЬС» [1] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Сравниваемые обозначения являются тождественными.

Анализ перечней товаров, указанных в перечне заявки №2008718513/50 и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 160674 правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 класса МКТУ, а именно в отношении ароматических веществ; мучных и хлебобулочных изделий; специй; кофе; чая; и напитков на основе какао.

Правовая охрана заявленному обозначению также испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, однако, указанные товары (кондитерские изделия; сладости, мороженое) не являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, так как они относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение, отличаются по их потребительским свойствам, условиям реализации.

Дополнительно следует отметить, что между правообладателем противопоставленного товарного знака и заявителем был заключен договор уступки от 19.01.2001 товарного знака по свидетельству №160674 в отношении той части товаров 30 класса МКТУ, для которой испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2008718513/50.

Учитывая все фактические обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что товары 30 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, не однородны товарам 30 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №160674.

Таким образом, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, и, соответственно, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008718513/50 в отношении товаров 30 класса МКТУ следует признать неправомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 26.05.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.12.2009, зарегистрировать товарный знак по заявке №2008718513/50 в отношении следующих товаров:**

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

Г

(511) 30- бисквиты; ванилин (заменитель ванили); ваниль (ароматическое вещество); вафли; вещества подслащающие натуральные; вещества связующие для пищевого льда; глюкоза пищевая; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; йогурт замороженный; карамели; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; крекеры; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; мармелад (кондитерские изделия); марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мороженое; мороженое фруктовое; мюсли; манго для кондитерских целей; пастилки (кондитерские изделия); помадки (кондитерские изделия); порошки для мороженного; пудра; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; таблетки дрожжевые (за исключением используемых для лечебных целей); тесто миндальное; торты фруктово-ягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; халва; шоколад.

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