

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 01.02.2013, поданное компанией «PATEL S.U.A.», Испания (далее - заявитель) на решение Роспатента по международной регистрации № 1075382, при этом установила следующее.

Словесный знак «PATEL» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 11.01.2011 за № 1075382 в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 19.09.2012 было принято решение, подтверждающее предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1075382 для заявленных товаров 29 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента обосновано тем, что знак в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (ООО «Медиа Дизайн», Россия) товарным знаком по свидетельству № 281926, приоритет 12.05.2003 [1].

В палату по патентным спорам 01.02.2013 поступило возражение на указанное решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявителем была инициирована процедура досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного знака [1], и Решением Арбитражного суда города Москвы от

13.12.2012 правовая охрана на территории Российской Федерации товарного знака по свидетельству № 281926 в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ была досрочно прекращена (далее – решение суда). Решение суда вступило в законную силу, поскольку срок для его обжалования истек, а правообладатель не воспользовался данной возможностью.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1075382 в отношении всех заявленных товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены решение Роспатента по международной регистрации № 1075382 (1) и копия решения суда (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (11.01.2011) международной регистрации № 1075382 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «PATEL» по международной регистрации № 1075382 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ: «viande, charcuterie, conserves de viande».

ПАСТЭЛЬ

Противопоставленный знак « **PASTEL** » [1] является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленного [1] знака показал их фонетическое сходство, определяемое наличием близких и совпадающих звуков и букв, их одинаковом расположении, наличием совпадающих слогов, что обуславливает вывод об ассоциировании знаков в целом. Товары 29 класса МКТУ, приведенные в перечнях сопоставляемых знаков, однородны. Сходство знаков и

однородность товаров заявителем не оспаривается.

Таким образом, знак по международной регистрации № 1075382 и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не были учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что в соответствии с решением суда (2) от 13.12.2012 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 281926 была досрочно прекращена на территории Российской Федерации в отношении части товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что правовая охрана знаку по международной регистрации на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ: «viande, charcuterie, conserves de viande» («мясо, колбасные изделия, консервы мясные»). Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] была досрочно прекращена в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, относящихся к мясу и мясным продуктам.

С учетом изложенных обстоятельств нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1075382 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 01.02.2013, отменить решение Роспатента от 19.09.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1075382.