

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 22.03.2011, поданное по поручению компании СОРЕМАРТЕК С.А., Рю Жозеф Нетзер, 5, 6700, Арлон, Бельгия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009710246/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009710246/50 с приоритетом от 12.05.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде оригинальной графической фигуры с бутылкой и стилизованным кондитерским изделием, а также словесные элементы «Kinder» и «PARADISO», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 21.12.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ на имя иных лиц, а именно:

- с комбинированным товарным знаком «Киндер МОЛОЧНЫЙ ЛОМТИК» (свидетельство №305092 с приоритетом от 22.06.2004) и со словесным товарным знаком «KINDER JOY» (свидетельство №424185 с приоритетом от 17.06.2008), зарегистрированными на имя Соремартек С.А., Древ де л'Арк-ан-Сьель 102, 6700 Арлон-Шоппаш, Бельгия;

- с комбинированным знаком, включающим словесный элемент «Kinder Party» (международная регистрация №823705 с конвенционным приоритетом от 20.01.2004), зарегистрированным на имя Jackson International Trading Company K.D. Bruhl Gesellschaft m.b.H & co. KG Schmiedgasse 12 Graz (AT) F-8010 domiciled in AT.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.03.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №305092 и №424185 принадлежат заявителю по указанной заявке;

- действие международной регистрации №823705 в отношении товаров 30 класса МКТУ было досрочно прекращено решением Роспатента от 01.02.2011, а, кроме того, действие международной регистрации №823705 было досрочно полностью прекращено решением Роспатента от 25.03.2011.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2009710246/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены:

- копия уведомления ФИПС по свидетельствам №305092, №424185, а также информация по данным свидетельствам из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации www1.fips.ru;

- копия решения Роспатента от 01.02.2011;

- копия протокола заседания коллегии от 14.02.2011;
- копия решения Роспатента от 25.03.2011.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (12.05.2009) поступления заявки №2009710246/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой словесно-графическую композицию. Входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Kinder» (в переводе с немецкого означает «дети») и «PARADISO» (в переводе с итальянского языка означает «рай») выполнены оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В слове «Kinder» заглавная буква «K» выполнена в черном цвете, остальные – в красном, а в словесном элементе «PARADISO» все буквы синие. Словесные элементы расположены в левой части оригинальной овальной графической фигуры с окантовкой, в правой ее части расположено стилизованное изображение горлышка бутылки с жидкостью и кондитерского изделия. Данная овальная фигура разделена волнообразной полосой на две части, в нижней части, выполненной в красном цвете, находится стилизованное изображение двух капель. Снизу от словесных элементов расположен прямоугольник синего цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №305092 [1], №424185 [2] и

международной регистрации №823705 [3] с более ранним приоритетом, права на который принадлежат иным лицам.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №305092 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «Киндер» и «молочный ломтик», выполненные оригинальным шрифтом буквами кириллицы. В словесном элементе «Киндер» буква «К» выполнена в черном цвете, остальные буквы – в красном, а словесный элемент «МОЛОЧНЫЙ ЛОМТИК» выполнен в синем цвете. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «KINDER JOY» [2] по свидетельству №424185 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] по международной регистрации №823705 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «KINDER» и «Party», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Причем словесный элемент «Party» выполнен крупным шрифтом, а слово «KINDER» - мелким шрифтом. Ввиду различного типа шрифта, его размера и цвета букв указанные словесные элементы воспринимаются в качестве самостоятельных, не связанных друг с другом словесных элементов знака. Также в состав противопоставленного знака входят изобразительные элементы в виде воздушных шариков, расположенных на фоне дугообразной линии. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными до степени смешения в виду наличия в их составе фонетически и семантически сходного словесного элемента «KINDER» / «КИНДЕР», а также однородности товаров 30 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем доводы возражения основаны на том, что существуют обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом 01.02.2011 решение о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака [3] по международной регистрации №.823705 в отношении товаров 30 класса МКТУ. Также необходимо отметить, что правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №.823705 была досрочно полностью прекращена на основании решения Роспатента от 24.03.2011.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил Палаты по патентным спорам, 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 административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность сделанных в заключение экспертизы выводов с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение Роспатента к рассмотрению.

Учитывая, что правовая охрана противопоставленного знака [3] по международной регистрации №823705 прекращена 24.03.2011 до даты (31.03.2011) принятия возражения к рассмотрению, он не может больше служить препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2009710246/50.

Кроме того, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, адрес правообладателя противопоставленных товарных знаков [1], [2] по свидетельствам №305092 и №424185 – компании Соремартек С.А., Древ де л'Арк-ан-Сьель 102, 6700 Арлон-Шоппаш, Бельгия, был изменен на: Соремартек С.А., Рю Жозеф Нетзер, 5, 6700, Арлон, Бельгия. В этой связи можно сделать вывод о том, что правообладателем противопоставленных товарных знаков [1], [2] и заявителем по рассматриваемой заявке является одно и тоже лицо.

Таким образом, основания для противопоставления товарных знаков по свидетельствам №305092, №424185 и знака по международной регистрации №823705 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 22.03.2011, отменить решение Роспатента от 21.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009710246/50.