

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 31.08.2005, поданное Caffé perté Kereskedelmi kft., Венгрия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 19.04.2005 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 802850 знака «PERTÉ» (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 802850 произведена 27.02.2003 с приоритетом от 27.02.2003 на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ и услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне данной регистрации.

Знак по международной регистрации № 802850 представляет собой не имеющее смыслового значения слово «PERTÉ», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Экспертизой вынесено решение от 19.04.2005 о предоставлении правовой охраны международной регистрации № 802850 знака «PERTÉ» на территории Российской Федерации только в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Частичный отказ экспертизы в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ мотивирован несоответствием международной регистрации № 802850 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

В результате проведения поиска экспертизой выявлен сходный до степени смешения с заявленным обозначением «PERTÉ» словесный товарный знак «ПЕРТИ» по свидетельству № 193849, имеющий более раннюю дату приоритета 15.06.1998, зарегистрированный на имя компании «Д-р Редди'с Лабораторис Лтд», Индия, в отношении однородных услуг.

В направленном в Палату по патентным спорам возражении от 31.08.2005, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, мотивированное следующими доводами:

- заявленное обозначение «PERTÉ» не является сходным до степени смешения с противопоставленным экспертизой товарным знаком «ПЕРТИ» по свидетельству № 193849 по словесному, графическому и семантическому признакам сходства обозначений;

- сферы интересов компании-заявителя и владельца противопоставленного товарного знака лежат совершенно в разных областях, а именно: заявитель занимается обработкой кофе, а правообладатель противопоставленной регистрации известен как крупный производитель высококачественных лекарственных субстанций и не претендует на расширение сферы своей деятельности. Таким образом, реального смешения услуг на рынке произойти не может;

- заявителем инициирована подача заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака «ПЕРТИ» по свидетельству № 193849 в связи с его неиспользованием на территории Российской Федерации.

На основании изложенного, заявителем выражена просьба о пересмотре решения экспертизы от 19.04.2005 и о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации обозначению «PERTÉ» также в отношении заявленного перечня услуг 35 и 43 классов МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- страницы Интернет-сайта www.caffeperte.hu на 4 л.;
- страницы Интернет-сайтаов www.dreddys.com и www.rlsnet.ru на 4 л.;
- решение Палаты по патентным спорам от 22.03.2006.

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

В соответствии со статьей 2 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" и с учетом даты приоритета международной регистрации № 802850 правовая база для оценки охраноспособности знака «PERTÉ» включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения

заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, № 989 (далее – Правила).

Согласно пункту 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 том числе в соответствии с международным договором 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.

Согласно пункту 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/ услуг принимаются во внимание род (вид) товаров/ услуг, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров/ услуг, круг потребителей и другие признаки.

Международная регистрация № 802850 является словесным обозначением, состоящим из единственного слова «PERTÉ», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный словесный товарный знак «ПЕРТИ» по свидетельству № 193849 зарегистрирован с приоритетом от 15.06.1998 на имя компании «Д-р Редди'с Лабораторис Лтд», Индия, в отношении товаров 05, 10, 35, 41 и 42 классов МКТУ. На основании решения Палаты по патентным спорам от 22.03.2006 действие правовой охраны противопоставленного товарного знака досрочно прекращено в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, однородных услугам 35 и 43 классов в перечне международной регистрации № 802850.

Таким образом, в настоящее время противопоставленный товарный знак «ПЕРТИ» по свидетельству № 193849 не может служить препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению «PERTÉ» на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг.

Соответственно, доводы о несоответствии международной регистрации № 802850 условиям пункта 1 статьи 7 Закона должны быть сняты.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 31.08.2005, отменить решение экспертизы от 19.04.2005, предоставить правовую охрану международной регистрации № 802850 знака «PERTÉ» на территории Российской Федерации в отношении всего перечня заявленных товаров и услуг.