

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 03.07.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №872794, поданное компанией «Плюс Варенханделсгеселлшафт мбХ», Германия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны международной регистрации №872794 с конвенционным приоритетом от 03.06.2005 испрашивается сроком на 10 лет на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Знак по вышеуказанной международной регистрации представляет собой словесное обозначение «choco liliput», выполненное строчными буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 31.03.2008 было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №872794 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 30 класса, а именно «шоколад в форме пластин, плиток, блоков, изделия из шоколада, шоколадные конфеты».

Решение мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком «ЛИЛИПУТ» с приоритетом от 12.10.1998 по свидетельству №184826, ранее зарегистрированным на имя ОАО «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна», Россия, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.07.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны международной регистрации №872794 на территории Российской Федерации, мотивированное нижеследующим:

- на основании решения Палаты по патентным спорам от 11.06.2008 действие противопоставленного товарного знака по свидетельству №184826 было прекращено досрочно в связи с его неиспользованием (дата внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания - 23.06.2008).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №872794 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (03.06.2005) международной регистрации правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила ТЗ).

Согласно абзацам первому и второму пункта 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.

Согласно пункту 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. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил 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.

Анализ сопоставляемых обозначений показал, что они являются сходными, поскольку в обоих обозначениях содержится тождественный словесный элемент «лилипут» (в латинской транслитерации «liliput»), несущий основную смысловую нагрузку, а слово «choko» (в транслитерации «чоко», «шоко») не привносит нового смыслового значения в словосочетание.

Анализ перечней товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации и товаров 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 184826 показал, что указанные товары являются однородными. Данный вывод заявителем не оспаривался.

Тем не менее, в силу того, что на дату принятия возражения к рассмотрению (04.08.2008) действие правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 184826 было прекращено полностью (дата внесения изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания - 23.06.2008), он не может являться препятствием для регистрации.

Принимая во внимание указанное обстоятельство, коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным снять противопоставление товарного знака по свидетельству №184826.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.07.2008, отменить решение экспертизы от 31.03.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации знака №872794 в отношении следующих товаров 30 класса МКТУ:

«chocolat en formes de tablettes, barres, blocs; articles de chocolat, crottes de chocolat».