

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 ППС), рассмотрела возражение от 02.06.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.06.2008 и поданное от имени компании «А РАПТИС ЭНД СОНС Пи Ти Уай ЛТД», Австралия (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006704108/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006704108/50 с приоритетом от 26.02.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «OCEAN PEARL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 24.12.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 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» (далее - Закон) и 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,

зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение «OCEAN PEARL» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО Торговый Дом «Гранд», 129090, Москва, ул. Троицкая, д.9, корп.1) товарным знаком «PEARL OF THE OCEAN» по свидетельству №196475 с приоритетом от 27.08.1999 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.06.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- в связи с имеющимися сомнениями относительно использования противопоставленного товарного знака по свидетельству №196475 в Палату по патентным спорам 21.09.2007 было подано заявление о досрочном прекращении действия регистрации данного товарного знака;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения;

- при наличии совпадающих частей обозначений решающей для возникновения сходства является начальная позиция совпадающих частей, которая у сравниваемых обозначений «OCEAN PEARL» и «PEARL OF THE OCEAN» отличается, что обуславливает отсутствие фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака;

- сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложено уведомление от 06.03.2008 о принятии заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «PEARL OF THE OCEAN» по свидетельству №196475 к рассмотрению.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2006704108/50 и зарегистрировать

заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (26.02.2006) поступления заявки №2006704108/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и 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, 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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.

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

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «OCEAN PEARL», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение произносится как «оу-шен пэрл» и в переводе с английского языка означает «океанская жемчужина» (см. <http://lingvo.yandex.ru>). Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ «рыба (неживая); рыба консервированная; рыба соленая; устрицы (неживые); анчоусы; клей рыбий пищевой; консервы рыбные; креветки; лангусты (неживые); моллюски (неживые); мука рыбная для употребления в пищу; омары (неживые); продукты рыбные; ракообразные (неживые)».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака «PEARL OF THE OCEAN» по свидетельству №196475, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «PEARL OF THE OCEAN» по свидетельству №196475 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в две строки. На первой строке расположен элементы «PEARL OF THE», а на второй - слово «OCEAN». Товарный знак произносится как «пэрл-оф-зе-оу-шен» и представляет собой словосочетание, в переводе с английского означающее «океанская жемчужина» (см. <http://lingvo.yandex.ru>). Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 29 класса МКТУ «рыба».

При сравнительном анализе заявленного обозначения «OCEAN PEARL» и противопоставленного товарного знака «PEARL OF THE OCEAN» было установлено, что они являются сходными до степени смешения в семантическом отношении за счет тождества понятий, заложенных в них.

Сравниваемые обозначения также являются сходными до степени смешения в фонетическом отношении, поскольку включают в свой состав тождественные элементы «OCEAN» и «PEARL», различное положение

которых в сравниваемых знаках (в начале или в конце словосочетаний «OCEAN PEARL» и «PEARL OF THE OCEAN») существенно не влияет на их звуковое восприятие в целом.

Кроме того, сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак выполнены в одинаковой графической манере с использованием стандартных шрифтов и заглавных букв латинского алфавита.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 29 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №196475 являются однородными, поскольку соотносятся по виду/роду, имеют одно назначение, места реализации, что заявителем в материалах возражения не оспаривалось.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Относительно доводов заявителя, касающихся досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №196475 в отношении однородных товаров, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы 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 принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение экспертизы к рассмотрению.

Правовая охрана товарного знака «PEARL OF THE OCEAN» по свидетельству №196475 действовала на дату принятия (26.06.2008) возражения от 02.06.2008 к рассмотрению. Решение о досрочном

прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №196475 в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ в связи с неиспользованием, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Госреестр), было принято Палатой по патентным спорам 29.10.2008, сведения о чем были внесены в Госреестр 07.11.2008, то есть уже после принятия к рассмотрению возражения от 02.06.2008, что исключает возможность учета данных обстоятельств при его рассмотрении.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака «PEARL OF THE OCEAN» по свидетельству №196475 является правомерным.

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.06.2008, оставить в силе решение экспертизы от 24.12.2007.