

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 08.05.2009, поданное фирмой МАНУЛИ РАББЕР ИНДАСТРИС С.П.А., Италия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 17.02.2009 по международной регистрации № 443488А, при этом установлено следующее.

Знак «MANULI» по международной регистрации № 443488А зарегистрирован в МБ ВОИС с датой территориального расширения на Российскую Федерацию 19.01.2007 на имя заявителя в отношении товаров 17 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Международная регистрация представляет собой словесное обозначение «MANULI», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 17.02.2009 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №443488А в отношении всех товаров 17 класса МКТУ. Решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации № 443488А требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, поскольку выявлено сходное до степени смешения обозначение «Манули» по заявке № 2006713214/50, заявленной в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ на имя иного лица.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.05.2009 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- в противопоставленную заявку № 2006713214/50 были внесены изменения, вследствие которых наименование и адрес заявителя полностью совпадают с заявителем по международной регистрации № 443488А.

В возражении изложена просьба об отмене решения от 17.02.2009 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 443488А в отношении товаров 17 класса МКТУ – «tuyaux en caoutchouc».

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия уведомления об изменении сведений о заявителе по заявке №2006713214;
2. Информация о международной регистрации № 443488А с сайта МБ ВОИС.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации № 443488А (19.01.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон) и Правила 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 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 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.

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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

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.

Знак «MANULI» представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Противопоставленное обозначение «Манули» по заявке № 2006713214/50 является словесным, выполненным буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ противопоставленных знаков показал, что они являются сходными до степени смешения, ввиду сходства звучания.

Правовая охрана знака «MANULI» по международной регистрации №443488А испрашивается в отношении товаров 17 класса МКТУ, однородных товарам, содержащимся в перечне заявке №2006713214/50, что, собственно, и не оспаривается заявителем в поступившем возражении.

Изложенное позволяет сделать вывод о правомерности вынесенного решения.

Однако на дату поступления (08.05.2009) в Палату по патентным спорам возражения в противопоставленное обозначение «Манули» по заявке №2006713214/50 были внесены изменения, вследствие которых наименование и адрес заявителя полностью совпадают с таковыми по международной регистрации № 443488А, поэтому оно не может быть противопоставлено на основании пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации в отношении товаров 17 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 08.05.2009, отменить решение экспертизы от 17.02.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации № 443488АА в отношении х товаров 17 класса МКТУ – «tuyaux en caoutchouc».