

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, рассмотрела возражение от 17.03.2011, поданное Марс, Инкорпорейтед, США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 17.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009704810, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2009704810 с приоритетом от 12.03.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PROMISES», выполненное буквами черного цвета латинского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения было принято решение Роспатента от 17.11.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 596804, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 17.03.2011, доводы которого сводятся к следующему.

1. заявитель ограничил перечень заявляемых товаров, а именно им выражена просьба о предоставлении правовой охраны товарному знаку в отношении товаров 29 класса МКТУ «молоко, молочные продукты и напитки на основе молока», 30 класса

МКТУ «какао, напитки шоколадные; сахар, торты, пирожные, мучные кондитерские изделия, изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой; шоколад, шоколадные изделия; кондитерские изделия; сахаристые кондитерские изделия, сладости, конфеты, леденцы; пищевой лед; мороженое, замороженные десерты»;

2. заявитель (Mars Inc.) и владелец противопоставленного знака по международной регистрации № 596804 (Uniliver N.V.) вступили в переговоры, в результате которых компания Uniliver N.V. приняла решение ограничить перечень товаров международной регистрации № 596804, исключив из него товары 29 класса МКТУ «молоко и молочные продукты» (lait et produit laitiers) и товары 30 класса МКТУ «какао, сахар, мучные кондитерские изделия, кондитерские изделия, пищевой лед, мороженое» (cacao, sucre, pâtisserie et confiserie, glsces comestibles; glace a rafraichir).

3. в подтверждение указной договоренности компания Uniliver N.V. уведомила МБ ВОИС по форме ММ6(е) о сокращении перечня.

4. в результате этого правовая охрана знака по международной регистрации сохранена в отношении товаров 29 класса МКТУ «Мясные экстракты; рыба [неживая]; птица и дичь; фрукты и овощи замороженные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; пюре; яйца; масло и жиры пищевые» и товаров 30 класса МКТУ «Кофе; чай; рис; тапиока; саго; заменители кофе; мука и зерновые продукты; хлеб; мед; патока; ферменты для теста; химические разрыхлители теста; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности».

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 17.11.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Возражение содержит копию факсимильного сообщения «Мадридское соглашение и протокол о международной регистрации знаков. Ходатайство о сокращении перечня товаров и услуг» (форма ММ6(Е)).

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

С учетом даты (12.03.2009) поступления заявки № 2009704810 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 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 имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

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.

Заявленное словесное обозначение «PROMISES», выполненное буквами черного цвета латинского алфавита. [1].

Противопоставленный знак по международной регистрации № 596804 представляет собой словесное обозначение «PROMISE», выполненное стандартным шрифтом, буквами

латинского алфавита черного цвета. Товарный знак зарегистрирован для товаров 29 и 30 классов МКТУ[2].

Проверка заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Сходство заявленного обозначения «PROMISES» [1] и противопоставленного знака «PROMISE» [2] обусловлено фонетическим (в силу совпадения 7 из 8 букв и звуков), семантическим (PROMISE(-S) – с англ. обещание(-ия)) и графическим сходством их словесных элементов, что в возражении не оспаривалось.

Анализ услуг, приведенных в перечнях заявленного обозначения [1] (с учетом скорректированного перечня, приведенного в материалах возражения) и противопоставленного знака [2] (с учетом внесенных изменений в перечень товаров путем подачи ходатайства (форма ММ6(Е)) в МБ ВОИС), показал, что они являются не неоднородными, так как представляют собой различные виды продукции, имеют разный круг потребителей, сферу сбыта товаров.

Таким образом, проанализировав все имеющиеся материалы и доводы, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению по заявке № 2009704810 в отношении уточненного перечня товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 17.03.2011, отменить решение Роспатента от 17.11.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009704810.