

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 17.02.2005, поданное компанией Lidl Stiftung & Co. KG, Германия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 10.11.2004 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №718928, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №718928 с приоритетом от 07.06.1999 произведена на имя компании Lidl Stiftung & Co. KG, Германия, в отношении товаров 29, 30, 32 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака испрашивается правовая охрана словесному обозначению «SPRING FRESH», выполненному стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Экспертизой 10.11.2004 было вынесено решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №718928 для товаров 30, 32 классов МКТУ.

В отношении товаров 29 класса МКТУ знак был признан экспертизой не соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон).

В решении экспертизы указывается на наличие сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком «SPRING» по

свидетельству №166086, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

По мнению экспертизы, сходство знаков обусловлено присутствием в них фонетически и семантически тождественного словесного элемента «SPRING», который является сильным элементом заявленного обозначения и занимает в нём доминирующее положение («SPRING» – прыжок, скачек, пружина, рессора, упругость, эластичность, весна, источник, родник, ключ, причина, начало; «FRESH» – свежий, новый, другой, натуральный, чистый, здоровый, цветущий, В.К. Мюллер «Новый англо-русский словарь», Издательство «Русский язык», М., 1999, с. 699, 291 ).

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.02.2005. Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения отличаются по семантическому, фонетическому и визуальному факторам;
- в словосочетании слово «SPRING» может выполнять функцию прилагательного;
- в силу того, что второе слово рассматриваемого обозначения «FRESH» содержится только в английском словаре, разумно предположить, что словосочетание в целом выполнено на английском языке;
- в английском языке существует правило определенного порядка слов в предложениях и словосочетаниях, в соответствии с которым прилагательное должно стоять перед существительным;
- в рассматриваемом словосочетании первое слово «SPRING» есть прилагательное, второе - «FRESH» – существительное;

- таким образом, главным словом в словосочетании «SPRING FRESH» является слово “FRESH” и именно на него падает логическое ударение;

- принимая во внимание заявленные товары, относящиеся к молочной продукции, наиболее вероятное значение словосочетания – «ВЕСЕННЯЯ ПРОХЛАДА»;

- слово “SPRING” является лишь одним из значимых элементов заявленного обозначения и выполнено одинаковым со вторым словом шрифтом, а также занимает ровно половину поля знака;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №166086 известен в России исключительно как поставщик соевого масла и никаких других товаров не производит;

- сопоставляемые знаки не являются сходными до степени смешения, так как молочные продукты и соевое масло относятся к различным сегментам продуктового рынка.

Заявителем была представлена копия решения Палаты по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «SPRING» по свидетельству №166086, на 6 л.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об изменении решения экспертизы и предоставлении правовой охраны международной регистрации №718928 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 29 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

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 №718928 (07.06.1999) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает отмеченный выше Закон.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Решение экспертизы о частичном отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №718928 в отношении товаров 29 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров товарного знака «SPRING» по свидетельству № 166086.

Однако правовая охрана товарного знака по свидетельству № 166086 была досрочно прекращена полностью с 29.03.2006 решением Палаты по патентным спорам.

В связи с этим, товарный знак «SPRING» по свидетельству № 166086 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а само обозначение не противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 17.02.2005, изменить решение экспертизы от 10.11.2004 и предоставить правовую охрану на**

**территории Российской Федерации знаку «SPRING FRESH» по международной регистрации №718928.**