

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 09.07.2007, поданное компанией «1872 ХОЛДИНГС, В.О.Ф., Британские Виргинские острова (далее — заявитель), на решение экспертизы от 23.03.2007 о регистрации товарного знака «PATICRUZADO» по заявке №2005718135/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005718135/50 с приоритетом от 14.07.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено фантазийное слово «PATICRUZADO», выполненное стандартным шрифтом.

Согласно решению о регистрации товарного знака от 23.03.2007, принятому Федеральным институтом промышленной собственности, (далее – решение экспертизы) обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне, по мотивам его несоответствия требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92; №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Указанное обосновывалось тем, что заявленное обозначение «PATICRUZADO» сходно до степени смешения с товарным знаком «MARINOS PATICRUZADOS» по свидетельству №93467, ранее

зарегистрированным для однородных товаров 33 класса МКТУ на имя иного лица.

В возражении от 09.07.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

— заявленное обозначение «PATICRUZADO» и противопоставленный товарный знак «MARINOS PATICRUZADOS» не являются сходными по фонетическому, графическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений;

— логическое ударение в противопоставленном товарном знаке падает на слово «MARINOS», т.к. оно является существительным и, кроме того, оно наиболее известно российскому потребителю, а в заявленном обозначении единственным самостоятельным смысловым элементом является слово «PATICRUZADO»;

— знаки не могут смешиваться на рынке, поскольку противопоставленный товарный знак не используется его владельцем;

— заявителем направлено в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака в связи с неиспользованием.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение экспертизы и зарегистрировать товарный знак «PATICRUZADO» по заявке №2005718135/50 в отношении заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Копия решения о регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке №2005718135/50 на 3л. [1];

2. Копия страниц «Испанско-русский словарь современного употребления» А.В. Садиков, Б.П. Нарумов, М., «Русский язык», 1996 на 2л. [2];

3. Копия страниц «Латинско-русский словарь» И.Х. Дворецкий, М., «Русский язык», 1976 на 2л.[3];

4. Копия решения Палаты по патентным спорам от 23.10.2007 на 4л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (14.07.2005) приоритета заявки №2005718135/50 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег.№4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «PATICRUZADO» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесное обозначение «PATICRUZADO» не имеет смыслового значения и является вымышленным.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ было основано на наличии ранее зарегистрированного товарного знака «MARINOS PATICRUZADOS», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В результате анализа на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено, что словесные обозначения «PATICRUZADO» и «MARINOS PATICRUZADOS» являются фонетически сходными. Признак фонетического сходства обусловлен фонетическим вхождением одного обозначения в другое.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено использованием одних и тех же шрифтовых единиц при исполнении обозначений.

Проведение анализа по семантическому фактору сходства словесных обозначений не представляется возможным, поскольку лексические значения слов «PATICRUZADO» и «PATICRUZADOS» не выявлены.

Таким образом, несмотря на некоторые отличия, сопоставляемые обозначения являются сходными по фонетическому и графическому факторам сходства словесных элементов.

Анализ перечня товаров 33 класса МКТУ показал, что знаки предназначены для одних и тех же товаров.

Учитывая изложенное, можно заключить, что заявленное обозначение «PATICRUZADO» является сходным с товарным знаком «MARINOS

РАТИCRUZADOS» до степени смешения в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, что и было правомерно отмечено в решении экспертизы от 22.03.2007.

Что касается довода заявителя о том, что правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно полностью прекращена в связи с неиспользованием на основании решения Палаты по патентным спорам от 23.10.2007, следует отметить, что указанный факт не может быть принят во внимание. При принятии решения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание обстоятельства, имевшие место на дату принятия возражения к рассмотрению ФГУ Палата по патентным спорам (30.08.2007г.), вне зависимости от изменений, произошедших в правовой охране товарных знаков на дату проведения заседания коллегии ФГУ Палата по патентным спорам. Таким образом, прекращение правовой охраны (с 23.10.2007) противопоставленного знака не имеет юридического значения при принятии решения по результатам рассмотрения возражения от 09.07.2007 на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2005718135/50 в отношении ограниченного перечня товаров.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 09.07.2007, оставить в силе решение экспертизы от 23.03.2007 .