

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.01.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.10.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009705506/50, поданное компанией Крафт Фудс Швайц Холдинг ГмбХ (Kraft Foods Schweiz Holding GmbH), Швейцария (далее — лицо, подавшее заявление), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009705506/50 с приоритетом от 20.03.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется фантазийное словесное обозначение «MILKINI», выполненное стандартным шрифтом. Приписными буквами, латиницей.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 20.10.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ: «зерновые продукты». Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении остальной части заявленных товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении части товаров 30 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками, включающими словесный элемент «Milka», по международным регистрациям №№527974, 512696.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением о государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к тому, что к заявителю перешли исключительные права на противопоставленные

регистрации. По мнению заявителя, произведенные изменения позволяют не учитывать выявленные противопоставления.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об изменении решения Роспатента от 20.10.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 30 класса МКТУ.

К возражению заявитель приложил копию решения Роспатента от 20.10.2010 и копию уведомления Международного бюро ВОИС от 06.12.2010.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.03.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «MILKINI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] по международной регистрации №527974 является комбинированным и представляет собой прямоугольник, внутри которого расположен прямоугольник с нанесенным на него словосочетанием «I ♥ MILKA», выполненным

буквами латинского алфавита белого цвета, а в левом верхнем углу расположен словесный элемент «Milka», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №512696 является комбинированным и включает словесные элементы «I» и «MILKA», между которыми расположен изобразительный элемент «♥». Знак зарегистрирован в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] установлено, что они являются сходными, поскольку имеет место фонетическое сходство их словесных элементов. Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] обусловлено близостью состава гласных и согласных звуков [м, и, л, к], а также начальным расположением близких звуков.

Необходимо отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 2] характеризуются различным графическим исполнением. Однако графический фактор сходства является вспомогательным. Таким образом, в фонетике словесных элементов заложена основная индивидуализирующая функция, принимая во внимание, что сравниваемые обозначения не имеют лексических значений.

Правовая охрана заявленного обозначения по заявке №2009705506/50 испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, которые являются однородными товарам 30 класса МКТУ противопоставленных международных регистраций [1, 2]. Товары принадлежат к одной родовой группе, имеют одну область применения и один круг потребителей.

Вместе с тем, заявителем была приложена копия официального уведомления Международного бюро ВОИС от 06.12.2010, согласно которому наименование и адрес правообладателя были изменены с Kraft Foods Schweiz GmbH (Швейцария) на Kraft Foods Schweiz Holding GmbH (Швейцария). На основании указанных изменений следует вывод о том, что основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2009705506/50 устранены.

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

удовлетворить возражение от 19.01.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.10.2010, зарегистрировать товарный знак по заявке №2009705506/50.