

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, повторно рассмотрела возражение от 09.08.2007, поданное ООО «Ока Трейд», Российская Федерация (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее — решение ФИПС, решение экспертизы) от 16.05.2007 о регистрации товарного знака по заявке №2006708060/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2006708060/50 с приоритетом от 31.03.2006 является Общество с ограниченной ответственностью «Ока Трейд», Москва.

В качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне, заявлено словесное обозначение «Прикольные», выполненное с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Экспертизой было принято решение от 16.05.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 30 класса МКТУ. В отношении остальных товаров 30 класса МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее — Закон).

Решение обосновывается тем, что заявленное обозначение «Прикольные», по мнению экспертизы, является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров товарным знаком «ПРИКОЛ» по свидетельству №196703.

В возражении от 09.08.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы по мотивам отсутствия сходства сравниваемых обозначений.

Также лицом, подавшим возражение, была приведена информация о том, что правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена на основании решения от 10.05.2008.

Решением Роспатента от 09.06.2008 было отказано в удовлетворении возражения от 09.08.2007 и оставлено в силе решение экспертизы от 16.05.2007.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.02.2009 по делу № А40-59122/08-133-358, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.04.2009 по делу № 09АП-4449/2009-АК вышеуказанное решение Палаты по патентным спорам признано недействительным.

В связи с вышеизложенным на основании статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации возражение от 09.08.2007 рассмотрено Палатой по патентным спорам повторно.

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

С учетом даты (31.03.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается в случае выявления обстоятельств, исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению.

К указанным обстоятельствам Палата по патентным спорам отнесла следующее.

При повторном рассмотрении возражения Палатой по патентным спорам было установлено, что Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 18.08.2009 решение Арбитражного суда города Москвы от 03.02.2009 по делу № А40-59122/08-133-358 и Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 16.04.2009 по делу № 09АП-4449/2009-АКотменены.

Следовательно, основания для повторного рассмотрения возражения от 09.08.2007 на решение о регистрации товарного знака по заявке №2006708060/50 отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по повторному рассмотрению возражения от 09.08.2007 на решение о регистрации товарного знака по заявке №2006708060/50.**