

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 (далее – Кодекс), 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 03.09.2010, поданное компанией SEAL TRADEMARKS PTY LTD, 1 Billabong Place Burleigh Heads Queensland 4220, Австралия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.12.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №960872, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №960872, произведенной Международным Бюро ВОИС 10.04.2008 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне товаров.

Знак по международной регистрации №960872 представляет собой обозначение «SECTOR 9», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 24.12.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №960872.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №960872 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «SECTOR 9» по международной регистрации №960872 сходен до степени смешения со

знаком «SECTOR» по международной регистрации №650927 зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ и имеющим более ранний приоритет.

Цифра «9», входящая в состав знака, является неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.09.2010 заявитель сообщил, что правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №650927 досрочно прекращена решением Роспатента от 11.08.2010 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, и более не имеется препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №960872. Факт сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком заявителем не оспаривался. Заявитель согласен с исключением из правовой охраны элемента «9».

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

С учетом даты международной регистрации (10.04.2008), правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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.

Знак по международной регистрации №960872, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «SECTOR 9», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №650927 также является словесным, состоит из элемента «SECTOR», выполненного стандартным шрифтом буквами английского алфавита.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим, графическим и семантическим совпадением элемента «SECTOR», доминирующим в заявленном обозначении. Цифра «9» не придает заявленному обозначению какой-либо дополнительной различительной способности.

Анализ однородности показал, что товары 25 класса МКТУ перечня международной регистрации №960872 являются однородными товарам 25

класса МКТУ перечня противопоставленного знака, поскольку относится к одному виду – одежде и головным уборам.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, а сравниваемые товары 25 класса МКТУ – однородными.

Цифра «9», входящая в состав заявленного знака по международной регистрации, является неохраняемой, поскольку представляет собой простую цифру, не имеющую характерного графического исполнения, что заявителем не оспаривается.

В связи с тем, что на дату принятия к рассмотрению данного возражения (17.09.2010) правовая охрана противопоставленного знака досрочно прекращена в отношении товаров, однородных заявленным, и он более не является препятствием для регистрации знака, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для подтверждения решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №960872 от 24.12.2009 в отношении заявленных на регистрацию товаров 25 класса МКТУ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 03.09.2010, отменить решение Роспатента от 24.12.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №960872, с указанием цифры «9» в качестве неохраняемого элемента.**