

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 15.06.2009, поданное ООО «КиВи Тур», г.Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака «KIVI» по заявке №2007729839/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2007729839/50 с приоритетом от 27.09.2007 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее фигуру, состоящую из трех соединенных между собой частей, и расположенную ниже стилизованную надпись «KIVI», выполненную оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 27.03.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «KIVI» по заявке №2007729839/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «KIVI» сходно до степени смешения с товарным знаком «KIWI» по свидетельству №217315, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 39, 43 классов МКТУ.

В возражении от 15.06.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, указав, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007729839/50 от 27.03.2009 было принято без учета того обстоятельства, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №217315 была досрочно полностью прекращена решением Роспатента от 15.12.2008.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «KIVI» по заявке №2007729839/50 и зарегистрировать товарный знак в отношении услуг 39 класса МКТУ-организация путешествий и услуг 43 класса МКТУ – бронирование номеров в гостинице.

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

С учетом даты (27.09.2007) поступления заявки №2007729839/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – 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 №4322 (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 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.

Согласно пункту (14.4.2.1) Правил при проведении поиска тождественных и сходных обозначений не учитываются товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона (прекращение правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «KIVI».

На дату вынесения решения Роспатента правовая охрана противопоставленного товарного знака «KIVI» по свидетельству №217315 была досрочно полностью прекращена решением Роспатента от 15.12.2008 в связи с его неиспользованием, поэтому он не мог являться препятствием для государственной регистрации товарного знака «KIVI» по заявке №2007729839/50 в отношении вышеуказанных услуг 39, 43 классов МКТУ.

Таким образом, обозначение «KIVI» по заявке №2007729839/50 соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, и, следовательно, отсутствуют основания для отказа в предоставлении ему правовой охраны.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.06.2009, отменить решение Роспатента от 27.03.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007729839/50 в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания
наименования мест происхождения товаров"**

(591) синий, красный, зеленый

(511)

39 - организация путешествий.

43 - бронирование номеров в гостиницах.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 1 л. в 1 экз.