

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 06.06.2008, поданное компанией КонАгра Фудз Пэкиджд Фудз Компаний, Инк., США (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 29.01.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака «STEALTH» по заявке №2006706320/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006706320/50 с приоритетом 09.03.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «STEALTH», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита, в переводе с английского языка означающее «хитрость», «уловка».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.01.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ, приведенных в перечне. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров заявленного перечня на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №241049, имеющим ранний приоритет, зарегистрированным на имя иного лиц в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.06.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака со словесным элементом «STEALHT» по свидетельству №241049 прекращена досрочно полностью в соответствии с решением Палаты по патентным спорам от 19.05.2008;
- таким образом, противопоставленный в решении товарный знак не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании указанного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.01.2008 и зарегистрировать товарный знак «STEALH» по заявке №2006706320/50 для всех товаров 29 класса МКТУ, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие документы:

1. Копия Решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006706320/50 на 4л.;
2. Копия Решения от 19.05.2008 на бл.

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

С учетом даты (09.03.2006) приоритета заявки №2006706320/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.92,

регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 (далее – 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 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 международными договорами Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в), могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров согласно пункту (14.4.3) Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «STEALTH» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии старшего товарного знака, содержащего фонетически и семантически тождественный словесный элемент «STEALTH».

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой. К указанным обстоятельствам относится информация о том, что до принятия к рассмотрению (25.07.2008) возражения от 06.06.2008 правовая охрана противопоставленного товарного знака со словесным элементом «STEALTH» по свидетельству №241049 досрочно полностью прекращена в связи с его неиспользованием на основании решения Палаты по патентным спорам от 20.05.2008. Учитывая указанный факт и на основании пункта (14.4.2.1) Правил свидетельство №241049 не является препятствием для регистрации товарного знака «STEALTH» по заявке №2006706320/50 в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В результате рассмотрения возражения от 06.06.2008 и анализа всех фактических обстоятельств коллегий Палаты по патентным спорам было установлено, что оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 29 класса МКТУ не имеется.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

**удовлетворить возражение от 06.06.2008, отменить решение
федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной
собственности от 29.01.2008 и зарегистрировать товарный знак
«STEALTH» по заявке №2006706320/50 в отношении следующих
товаров:**

Форма № 81.1

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

(511)

29 - замороженные обработанные овощные продукты, замороженные обработанные пищевые; продукты на основе картофеля, консервированные, сушеные, замороженные и подвергнутые тепловой обработке фрукты и овощи.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1л. в 1 экз.