

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 14.10.2005 на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Сфинкс», Екатеринбург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка №2003721772/50 была подана заявителем 05.11.2003 с испрашиванием предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в заявлении перечне.

В соответствие с описанием, приведенным в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «OZERSKAYA», выполненное буквами латинского алфавита, являющееся фантазийным словом.

Федеральным институтом промышленной собственности 25.08.2005 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров в силу несоответствия его требованиям пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и пунктом 2.8 (2.8.2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В обоснование указанного мотива в решении экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя ЗАО «Гридар», 109316, Москва, ул. Страйковская, 12 корп. 2 товарным знаком «ОЗЕРНАЯ» (свидетельство № 180617, приоритет от01.04.1998) для однородных товаров 33 класса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение заявителя от 14.10.2005, в котором он выразил свое несогласие с решением экспертизы ввиду того, что на основании решения Палаты по патентным спорам от 08.07.2005 досрочно полностью прекращено действие правовой охраны на территории РФ

товарного знака «ОЗЕРНАЯ» по свидетельству №180617. Таким образом, нет препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом даты поступления заявки (05.11.2003) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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 международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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. **Сходство обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.**

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию обозначение «OZERSKAYA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак «ОЗЕРНАЯ» по свидетельству №180617 является словесным, выполнен буквами русского алфавита, стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными до степени смешения по всем факторам сходства словесных элементов, что, с учетом регистрации противопоставленного знака для однородных товаров 33 класса МКТУ, препятствует регистрации заявленного

обозначения в качестве товарного знака.

Однако, поскольку на дату заседания коллегии (27.12.2005) правовая охрана товарного знака №180617, правомерно противопоставленного заявленному обозначению в решении экспертизы, прекращена в отношении всех товаров 33 класса на основании решения Палаты по патентным спорам от 08.07.2005, нет оснований считать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона в отношении вышеуказанных товаров. Следовательно, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса МКТУ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 14.10.2005, отменить решение экспертизы от 25.08.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров: