

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.07.2007, поданное ООО «Агропродукт», г. Нальчик (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005720240/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005720240/50 с приоритетом от 12.08.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент «Оля», выполненный буквами русского алфавита.

Экспертизой 27.03.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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) и пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного

лица (АОЗТ «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «Мир», 19270, Москва, ул. 3-я Фрунзенская, 7, кв. 201) товарному знаку «ОЛЯ» по свидетельству №168696 с приоритетом от 23.01.1997 в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В возражении от 27.07.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. По мнению заявителя, товарный знак по свидетельству №168696 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку срок действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №168696 истек 23.01.2007. Истек также льготный шестимесячный срок для продления действия этой регистрации.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение экспертизы по заявке №2005720240/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего перечня товаров.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (12.08.2005) поступления заявки №2005720240/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с

комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «Оля», выполненный буквами русского алфавита зеленого цвета, и изображение стилизованного подсолнуха, расположенного между заглавной буквой «О» и буквой «л». Подобное расположение изобразительного элемента в слове не препятствует его восприятию в качестве слова, имеющего определенную семантику в русском языке (Оля – уменьшительное от женского имени Ольга).

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для товаров 30 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет товарного знака по свидетельству №168696, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «ОЛЯ» по свидетельству №168696 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

При сравнительном анализе заявленного словесного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в фонетическом и

семантическом отношении за счет вхождения в их состав в качестве основного индивидуализирующего элемента слова «Оля». Графический критерий сходства не является определяющим при восприятии сравниваемых обозначений.

Анализ перечней товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №168696 показал следующее.

Товар 30 класса МКТУ заявленного обозначения «халва, а именно халва подсолнечная» и товары 30 класса МКТУ «кондитерские изделия» противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, места реализации.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится информация о правовом статусе указанного противопоставления по свидетельству №168696. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, срок действия регистрации противопоставленного товарного знака №168696 истек 23.01.2007. Действие регистрации противопоставленного товарного знака правообладателем продлено не было.

Ввиду прекращения действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №168696 нет оснований для признания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2005720240/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении приведенных в перечне товаров.

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.07.2007, отменить решение экспертизы от 27.03.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

30 - Халва, а именно халва подсолнечная.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного
знака на 2 л. в 1 экз.