

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 24.12.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "ФАРМБРЕНД", г. Москва на решение экспертизы от 25.09.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005730038/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005730038/50 с приоритетом от 23.11.2005 является Общество с ограниченной ответственностью "ФАРМБРЕНД", г. Москва (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение "ОРБИТ", выполненное в кириллице заглавными буквами.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 03 класса МКТУ, указанных в материалах заявки № 2005730038/50.

Решением экспертизы от 25.09.2007 отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки, ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона 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).

Выводы экспертизы обоснованы следующими доводами:

1. Заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ со словесным элементом «Orbit» комбинированного товарного

знака, зарегистрированного ранее на имя "Райнер Яакко Олави Кари", Эстонская Республика, г. Таллин, по свидетельству № 110483 с приоритетом от 04.12.1991, срок действия регистрации продлен до 04.12.2011. Указанному знаку предоставлена правовая охрана в отношении однородных товаров на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2005730038/50.

2. Сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака определялось на основании фонетического и семантического признаков.
3. Однородность товаров устанавливалась с учетом принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

В возражении от 24.12.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. Правовая охрана на территории Российской Федерации товарного знака № 110483 противопоставленного комбинированного знака со словесным элементом «Orbit» на основании решения Палаты по патентным спорам от 29.12.2007 досрочно частично прекращена в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ по причине его неиспользования на территории Российской Федерации.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров 03 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.11.2008, заявитель скорректировал перечень заявленных товаров 03 класса МКТУ в части исключения позиции товара "косметические" в связи с его отсутствием в Международной классификации товаров и услуг.

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

С учетом даты (23.11.2005) поступления заявки № 2005730038/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранимости заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер

совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение представляет собой слово "ОРБИТ", выполненное заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ "косметические кремы; косметические маски; масла косметические; шампуни; косметические препараты для похудения; мыла; эфирные масла; лосьоны для волос; зубные порошки, пасты;

жиры для косметических целей" с учетом исключения заявителем позиции "косметические".

Противопоставленный знак по свидетельству № 110483 является комбинированным и включает словесный элемент «Orbit». Словесная составляющая «Orbit» исполнена латинским алфавитом, первая буква – заглавная, остальные строчные. Буква "O" исполнена со стилизацией, остальные буквы слова «Orbit» выполнены стандартным шрифтом. Изобразительный элемент в виде стрелочки размещен по своему пространственному положению под словом «Orbit». Правовая охрана знака на территории Российской Федерации на дату принятия возражения к рассмотрению (03.03.2008) действует в отношении товаров 01, 02, 04, услуг 42 классов МКТУ и действовала ранее в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ.

Сравниваемые товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака однородны, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Вывод о сходстве знаков правомерен. Фонетическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено тождественным произношением заявленного обозначения и словесной составляющей противопоставленного знака. Семантическое значение у заявленного обозначения отсутствует, в то время как словесная составляющая противопоставленного знака обладает семантикой (в переводе с английского языка – орбита). В силу изложенного элемент "ОРБИТ" представляет собой транслитерацию слова «Orbit» буквами русского алфавита. Визуальные различия в зрительном впечатлении сравниваемых обозначений не приводят к утрате сходства, поскольку в данном случае графический фактор является второстепенным.

Вместе с тем, решением Палаты по патентным спорам от 29.12.2007 правовая охрана противопоставленного знака по свидетельству № 110483 прекращена досрочно частично в отношении всех товаров 03 и 05 классов

МКТУ вследствие его неиспользования на территории Российской Федерации.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (03.03.2008) правовой статус противопоставленного знака не действовал в отношении однородных товаров, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 24.12.2007, отменить решение экспертизы от 25.09.2007, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2005730038/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:**

Форма № 81.1

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

(511) 03 – косметические кремы; косметические маски; масла косметические; шампуни; косметические препараты для похудения; мыла; эфирные масла; лосьоны для волос; зубные порошки, пасты; жиры для косметических целей.

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