

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 20.03.2009, поданное компанией Ямаха Корпорэйшн, Япония на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2007704263/50, , при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Piacere» (в переводе с итальянского языка – «радость»), выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2007704263/50 с приоритетом от 19.02.2007 на имя компании Ямаха Корпорэйшн, Япония (далее – заявитель) в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 11.12.2008 об отказе в регистрации товарного знака на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «IL PIACERE» по международной регистрации № 523746 (приоритет от 20.06.1988г.), ранее зарегистрированной на имя иного лица для однородных услуг 41 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.03.2009г., доводы которого сводятся к тому, что срок действия правовой охраны международного знака

№523746 истек 20.06.2008г., при этом продление действия правовой охраны международной регистрации не осуществлялось. Изложенные обстоятельства устраняют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 20077704263/50 на имя заявителя.

К возражению приложена копия из базы данных ФИПС с информацией о том, что продление противопоставленной регистрации не было осуществлено [1].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 11.12.2008 и регистрации товарного знака по заявке № 20077704263/50 для всех услуг, указанных в перечне.

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

С учетом даты приоритета (19.02.2007) заявки № 20077704263/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 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 их 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.

Решение Роспатента от 11.12.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии старших прав иного лица на сходный до степени смешения знак по международной регистрации 523746 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся представленные заявителем документы (1), свидетельствующие о том, что правовая охрана знака «IL PIACERE» по международной регистрации №523746, правомерно противопоставленного в заключение по результатам экспертизы, прекращена в связи с истечением срока её действия.

Изложенные выше сведения учтены Палатой по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения.

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.03.2009, отменить решение Роспатента от 11.12.2008 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих услуг:

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

41 - воспитание, образование, обучение; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; услуги образовательно-воспитательные в области музыки; преподавание в области музыки; обучение в области музыки; обучение заочное; информация по вопросам воспитания и образования; услуги образовательно-воспитательные; развлечения в области музыки; представления театрализованные, представления, передающиеся непосредственно с места действия, «живые» представления; представления, передающиеся непосредственно с места действия в интерактивном режиме через глобальную компьютерную сеть; развлечения, а именно предоставление информации в области музыки; развлечения, а именно предоставление комментариев и статей о музыке; развлечения, а именно, «живые» музыкальные концерты; развлечения, а именно, предоставление музыкальных записей; производство музыкальных программ; синтез музыки и создание музыки; сочинение и аранжировка музыки для третьих лиц; услуги по производству музыки; обеспечение оборудования для демонстрации фильмов, проведения шоу, игр, развлечений, пьес, обучения музыке, обеспечения образовательного процесса; мюзик-холлы, концертные залы, варьете; информация по вопросам развлечений; информация по вопросам отдыха; прокат машин и аппаратов для развлечений; прокат музыкальных инструментов; прокат грампластинок и музыкальных записей; прокат записей или магнитных лент со звукозаписями; прокат аудио- и звукозаписей; прокат видеофильмов,

видео пленок и видеодисков; публикация интерактивная
электронных книг и периодики; услуги по публикации музыкальных
произведений; организация и проведение семинаров; организация и
проведение мастер-классов, секций, симпозиумов; организация досугов;
услуги студий записи.

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