

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 20.03.2009, поданное фирмой Big Yellow Group PLC, Великобритания (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.10.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №907676, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №907676, произведенной Международным Бюро ВОИС 20.11.2006 на имя заявителя, испрашивается в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне.

Знак по международной регистрации №907676 представляет собой словосочетание «THE BIG YELLOW SELF STORAGE COMPANY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 23.10.2008 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №907676. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №907676 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «THE BIG YELLOW SELF STORAGE COMPANY» по международной регистрации №907676 сходен до степени смешения со знаком «SELF STORAGE» по международной

регистрации №612947, ранее произведенной международным бюро ВОИС на имя другого лица в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ. В заключении экспертизы было также отмечено, что словесному элементу «COMPANY» не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.03.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 23.10.2008, указав, что правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №612947 была досрочно прекращена в отношении услуг 39 класса МКТУ решением Роспатента, вступившим в силу 23.01.2009.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №907676 с исключением из правовой охраны словесного элемента «COMPANY».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.11.2006) международной регистрации №907676 правовая база для оценки охраноспособности 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 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, и 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 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.

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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №907676, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «THE BIG YELLOW SELF STORAGE COMPANY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный словесный знак «SELF STORAGE» по международной регистрации №612947 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 23.10.2008 основано на наличии сходного до степени смешения со знаком «THE BIG YELLOW SELF STORAGE COMPANY» знака «SELF STORAGE» по международной регистрации №612947 в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ и обосновано фонетическим (фонетическим вхождением) сходством их словесных элементов.

Вместе с тем, поскольку правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленной международной регистрации №612947 на дату (23.04.2009) принятия к рассмотрению данного возражения решением Роспатента от 23.01.2009 была досрочно прекращена в отношении услуг 39 класса МКТУ, этот знак не может рассматриваться в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 907676.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 20.03.2009, отменить решение Роспатента от 23.10.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №907676 с исключением из правовой охраны словесного элемента «COMPANY».**