

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 17.07.2007, поданное компанией «OSRAM GmbH», Германия, (далее - заявитель), на решение экспертизы от 09.07.2007 по международной регистрации №848107, при этом установлено следующее.

Словесный знак «NATURA» по международной регистрации №848107 зарегистрирован в Международном реестре Всемирной организации интеллектуальной собственности 16.11.2004 на имя заявителя в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне.

Решением экспертизы от 09.07.2007 международной регистрации №848107 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по мотивам несоответствия знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона 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 пункта (2.8.1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003г., рег. №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Указанный вывод обосновывался тем, что знак «NATURA» сходен до степени смешения с товарным знаком «NATURE<sup>2</sup>» по свидетельству №193519, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В возражении от 17.07.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №193519 досрочно полностью прекращена.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны знаку «NATURA» по международной регистрации №848107 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

К возражению приложена копия решения Палаты по патентным спорам от 10.07.2007 на 4л.

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

С учетом даты (16.11.2004) международной регистрации №848107 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя вышеуказанные 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, в частности, с товарными знаками, других лиц, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а)-(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

В соответствии с пунктом (14.4.2.1) Правил при проведении поиска на тождество и сходство до степени смешения в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона не учитываются, в частности, товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона.

Решение экспертизы основывалось на сходстве знака «NATURA» по международной регистрации №848107, выполненного стандартным шрифтом, со словесным товарным знаком «NATURE<sup>2</sup>», выполненным стандартным шрифтом, по свидетельству №193519.

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

К таким обстоятельствам следует отнести решение Палаты по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №193519 в связи с его неиспользованием, вступившем в силу 10.07.2007. Указанные обстоятельства приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам при вынесении решения, поскольку на дату (30.08.2007) принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака была прекращена.

Таким образом, основание для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанной международной регистрации, мотивированного его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, устранено.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 17.07.2007, отменить решение экспертизы от 09.07.2007 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «NATURA» по международной регистрации №848107.**