

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 21.10.2008, поданное ООО «ЧСЗ-Липецк», Россия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006737607/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2006737607/50 с приоритетом от 25.12.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение буквы «Ч», расположенную внутри разомкнутой в нижней части окружности, в центре разрыва которой размещено изображение точки.

Решением Роспатента от 28.05.2008 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком по свидетельству №201923 [1] с приоритетом от 22.11.99 в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ.

В возражении от 21.10.2008, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с предоставлением

письменного согласия на регистрацию заявленного обозначения правообладателем противопоставленного товарного знака [1], который является учредителем заявителя – ООО «ЧСЗ – Липецк» со 100% долей уставного капитала.

К возражению приложен оригинал письма-согласия на 1 л. [2].

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

С учетом даты (25.12.2006) поступления заявки на 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, регистрационный №3520-1, введенный в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ (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 или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;

- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений;
- сочетание цветов и тонов.

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

Заявленное обозначение является изобразительным и представляет собой стилизованное изображение буквы «Ч», вписанной в окружность, разомкнутую в ее нижней части, в которой расположено изображение точки.

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1] в отношении однородных товаров.

Противопоставленный товарный знак [1] является изобразительным обозначением, в котором также имеется изображение буквы «Ч» внутри незамкнутой окружности.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что они являются сходными, поскольку имеет место сходство внешней формы и тождество изображения буквы «Ч».

Однородность товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, не вызывает сомнений, поскольку перечень противопоставленной регистрации [1] содержит товары, соотносящиеся с товарами, указанными в перечне заявки №2006737607/50, как род/вид, выполненные из одного материала, имеющие близкое назначение и один круг потребителей.

Однородность товаров и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем следует отметить, что в связи с тем, что сопоставляемые знаки не являются тождественными, имеется письменное согласие правообладателя противопоставленного знака [1] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, а между заявителем и правообладателем имеются родственные связи, что подтверждается письмом [2], вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении экспертизы, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 21.10.2008, отменить решение Роспатента от 28.05.2008 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

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

(511)

21 - блюда; блюдца; бокалы; бонбоньерки; бутербродницы; бутылки; бутылки оплетенные; бюсты из стекла; вазы для обеденного стола; вазы; вазы для фруктов; вывески из стекла; графинчик (для уксуса, масла); графины; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости стеклянные; емкости стеклянные (для химикатов); емкости шаровидные стеклянные; изделия из стекла художественные; кружки пивные; кубки; кувшины; масленки; миски; мозаики стеклянные (за исключением строительных); наборы кухонной посуды; несессеры для пикников (с набором посуды); перечницы; подносы бытовые; подносы для овощей; подносы для чашек, рюмок и т. п.; подставки для блюд (столовая утварь); подставки для графинов (за исключением бумажных и столовых); порошок стеклянный для украшений; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая (за исключением ножей, вилок и ложек); посуда хрустальная; приборы для растительного масла и уксуса; приборы для специй; пробки стеклянные; розетки для подсвечников; салатницы; сахарницы; сервизы (столовая посуда); сервизы кофейные; сервизы ликерные; сервизы чайные; сифоны для газированной воды; сосуды для питья; стаканы; стаканы для напитков; статуи из стекла; статуэтки из стекла; стекла для окон транспортных средств (полуфабрикаты); стекло листовое (необработанное); стекло матовое; стекло с введенными внутрь тонкими электрическими проводниками; стекло эмалевое; стекло необработанное или частично обработанное (за исключением строительного); стекловата (за исключением используемой для изоляции); стекловолокно (за исключением используемого для изоляции или как текстиль); стекловолокно кварцевое прозрачное не текстильное; супницы; тарелки; утварь бытовая; утварь кухонная; урны; утварь кухонная для приготовления пищи; флаконы; фляги; формы (кухонная утварь); хлебницы; чайники (заварочные); чашки; шары стеклянные.

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