

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 №4520, рассмотрела возражение от 10.10.2008, поданное фирмой Сэвен Лайсенсинг Кампани САРЛ, Люксембург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №834939, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №834939 с конвенционным приоритетом от 28.01.2004 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 03.06.2004 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 834939 представляет собой словесно-цифровое обозначение «Seven7», цифра 7 изображена в оригинальной манере.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №834939 было вынесено 07.07.2008, основанием для вынесения решения явилось заключение, мотивированное тем, что на момент вынесения решения Роспатент не располагал официальными сведениями о завершении процедуры отчуждения противопоставленных знаков №564407, 720998, 769622, 838901 принадлежащих иному лицу в пользу заявителя в отношении заявленного класса.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 10.10.2008, доводы которого сводятся к следующему:

—противопоставленные международные знаки (№ 564407, 720998, 769622, 838901) в отношении товаров 25 класса МКТУ принадлежат компании заявителя и им присвоены соответствующие номера (№564407А, 720998А, 769622А, 838901А).

К возражению приложены следующие документы:

- распечатки из Международном Бюро ВОИС (№564407; №720998; №769622; №838901) на 13л. [1];
- распечатки сведений из Международном Бюро ВОИС (№564407А; №720998А; №769622А; №838901А)[2].

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

С учетом конвенционного приоритета (28.01.2004) по международной регистрации №834939 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 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», вступившего в силу 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 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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 принимается 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 «Seven7» является комбинированным, выполнен буквами латинского алфавита со стилизованным изображением цифры 7.

Решение Роспатента об отказе в регистрации знака для товаров 25 класса МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц знаков по международным регистрациям № 564407, 720998, 769622, 838901, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Согласно сведениям, содержащимися в Международном Бюро ВОИС, в настоящее время заявитель является правообладателем исключительных прав в отношении товаров 25 класса МКТУ противопоставленных ему знаков[2].

Таким образом, у Палаты по патентным спорам имеются основания для предоставления охраны знака по международной регистрации на территории

Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.10.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 07.07.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №834939 для всех товаров 25 класса МКТУ.