

Палата по патентным спорам 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, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 28.04.2006, поданное компанией Форшунгсинститут Хоенштайн Проф. Д-р Юрген Мехеельс ГмбХ унд Ко КГ, Германия (далее – заявитель), на решение экспертизы от 25.01.2006 о регистрации товарного знака по заявке № 2004707540/50, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «Эко-Текс» заявлено на регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2004707540/50 на имя заявителя в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, словесное обозначение «Эко-Текс» выполнено обычным шрифтом в кириллице и не имеет смыслового значения.

Экспертизой Федерального института промышленной собственности принято решение о регистрации товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ. В отношении всех услуг 42 класса МКТУ решением экспертизы от 25.01.2006 отказано в регистрации на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями (далее – Закон) и пункта 2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение экспертизы обосновывается тем, что заявленное обозначение «Эко-Текс» сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству № 241365 в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 28.04.2006 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы и привел следующие аргументы:

- Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не имеют графического сходства;

- часть услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых заявлено обозначение по заявке № 2004707540, не могут быть признаны однородными с услугами 42 класса противопоставленного знака, поскольку являются услугами иного рода, имеют иное назначение и оказываются разными специалистами. Дополнительно следует учитывать, что все заявленные услуги не являются услугами массового спроса, а предназначены исключительно для специалистов и/или специализированных предприятий;

- на имя заявителя уже зарегистрирован для аналогичных услуг 41 и 42 класса МКТУ товарный знак «Оеко-Тех» по свидетельству № 282252, который является фонетически тождественным с заявленным обозначением.

В дополнение к возражению на заседании коллегии заявителем представлено согласие от 04.07.2006 [1] правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 241365 на регистрацию в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2004707540/50 в отношении всего заявленного перечня услуг 42 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении заявитель просит изменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всего заявленного перечня услуг 42 класса МКТУ.

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

С учетом правовой базы, действовавшей на дату поступления (08.04.2004) заявки на регистрацию товарного знака, и 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 охраняемым 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 абзацах втором или третьем пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя (абзац 4 пункта 1 статьи 7 Закона).

Решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне, основано на наличии сходного до степени смешения ранее зарегистрированного в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ товарного знака по свидетельству № 241365.

При анализе материалов заявки № 2004707540/50 Палатой по патентным спорам было установлено, что представленное заявителем согласие [1], которое не могло быть учтено в решении экспертизы от 25.01.2006, снимает необходимость учета противопоставленного товарного знака по свидетельству № 241365.

В соответствии с вышеизложенным и с учетом дополнительных обстоятельств Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 28.04.2006, изменить решение экспертизы от 25.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих услуг:

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

Г

(511)

- 41 - услуги технических высших учебных заведений; проведение лекций, семинаров, учебных курсов в области текстильной техники.
- 42 - услуги по проведению исследований, разработок и испытаний в области текстильной промышленности, а именно в области отделки текстильных изделий, колориметрии текстильных материалов, в области анализа и разработки текстильных материалов и изделий, экологии текстильного производства, экологического анализа в текстильном секторе, физиологии одежды, чистки текстильных изделий, стирки, гигиены текстильных изделий, микробиологии и биотехнологии текстильных материалов и изделий, обмена данными в области текстильной промышленности; разработка и проведение тестирования товаров и контроля текстильных материалов и изделий; проведение испытаний материалов; консультации в области текстильной химии; разработка технологических процессов для швейного производства; обеспечение качества; сертификация текстильных материалов и изделий; разработка защитной одежды, рабочей одежды и спецодежды; разработка исследований спроса, норм дизайна, размеров и обработки материалов для одежды; оценка эксплуатационных и потребительских свойств, анализ приемлемости и контроль качества одежды и текстильных изделий; разработка промышленного индивидуального пошива; разработка мер защиты и материалов для медицинских и больничных текстильных изделий.