

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 08.12.2005, поданное М.В. Толочко, на решение Федерального института промышленной собственности от 28.07.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004720197/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004720197/50, с приоритетом от 07.09.2004 является Толочко Михаил Васильевич, Москва (далее — заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, состоящее из фантазийного словесного элемента «PoliVar» и расположенного под ним слова «CLASSIC». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с использованием заглавных букв «P» и «V» в слове «PoliVar». Кроме того, слово «PoliVar» выполнено более жирным шрифтом, а размер шрифта его букв несколько больше размера шрифта слова «CLASSIC».

Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ – одежда, обувь, головные уборы.

Экспертизой 28.07.2005 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 и 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, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и пунктов 2.3., 2.8. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения по фонетическому признаку сходства с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя других лиц знаком «POLYVER» по международной регистрации №791615[1] с приоритетом от 29.10.2002 и товарным знаком «ПОЛИВЕР» по свидетельству №128429[2] с приоритетом от 22.11.1993. Также в решении экспертизы отмечено, что словесный элемент «CLASSIC» является неохраняемым элементом.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 08.12.2005, доводы которого сводятся к тому, что на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 16.09.2005, было рассмотрено заявление о досрочном прекращении действия регистрации №128429 [2] товарного знака «ПОЛИВЕР», по результатам рассмотрения которого было принято решение о досрочном прекращении действия указанной регистрации в отношении товаров 25 класса МКТУ. Кроме того, исключение из заявленного перечня позиции “обувь”, также содержащейся в перечне знака «POLYVER» по международной регистрации №791615[1], по мнению заявителя, устраняет препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ – одежда, головные уборы.

Изучив материалы возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 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" и с учетом даты (07.09.2004) поступления заявки №2004720197/50 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя отмеченные выше 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 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 требованиям пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Решение экспертизы об отказе в регистрации рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходных знаков [1-2], ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя других лиц.

Проведение сопоставительного анализа заявленного обозначения и знака [1] является нецелесообразным, поскольку в его перечне отсутствуют товары 25 класса МКТУ, в отношении которых, в соответствии с уточненным перечнем, испрашивается регистрация.

Что касается товарного знака [2], то его правовая охрана была досрочно прекращена в отношении товаров 25 класса МКТУ – “одежда, в том числе,

готовая, костюмы женские” с 20.11.2005 решением Палаты по патентным спорам.

В связи с этим, международная регистрация [1] и товарный знак [2] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного заявителем перечня товаров, а само обозначение не противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Словесный элемент «CLASSIC» является лексической единицей английского языка и в переводе на русский язык означает классический, образцовый [Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, 1956, с. 113]).

Наличие указанных сведений дает основание для вывода о том, что слово «CLASSIC» для товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, указывает на их свойство, носящее хвалебный характер.

Поскольку этот элемент не занимает в рассматриваемом обозначении доминирующего положения, он может быть включен в состав товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 08.12.2005, отменить решение экспертизы от 28.07.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

Г (526) Элементу «CLASSIC» не предоставлена самостоятельная правовая охрана. 7

(511)