

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 (далее – Кодекс), 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 09.10.2008, поданное Тришкиной Н.В. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006729966/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006729966/50 с приоритетом от 18.10.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 40, 43 и 44 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено словесное обозначение «УСПЕХ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 23.06.2008 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении всех услуг 40 и части услуг 43, 44 классов МКТУ. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении другой части услуг 43, 44 классов МКТУ мотивирован его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 168555 и 319230, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет в отношении однородных услуг 43 и 44 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.10.2008, в котором заявитель выражает несогласие с решением Федеральной службы по

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.06.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) на основании решения Палаты по патентным спорам от 29.12.2007 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №168555 досрочно прекращена полностью;
- 2) заявитель не оспаривает решение Роспатента относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №319230 до степени смешения в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных услугам 43 класса МКТУ «рестораны» противопоставленной регистрации.

С учетом изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг, приведенных в заявке, за исключением услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы заявителя убедительными.

С учетом даты подачи заявки (18.10.2006) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 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, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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.

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 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «УСПЕХ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается, согласно возражению, в отношении всех услуг, приведенных в заявке, за исключением услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №168555 досрочно прекращена полностью на основании решения Палаты по патентным спорам от 29.12.2007. Таким образом, на дату принятия оспариваемого решения Роспатента (23.06.2008) данная регистрация товарного знака уже не действовала, и, следовательно, противопоставление данного товарного знака заявленному обозначению в заключении экспертизы следует признать неправомерным.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №319230 с приоритетом от 15.02.2005 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изображение рыбы и словесный элемент «УСПЕХ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак исполнен в темно-синем, иссиня-черном и бледно-голубом цветовом сочетании.

Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ «рестораны».

В возражении не оспаривается вывод экспертизы относительно сходства заявленного обозначения и указанного товарного знака до степени смешения в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных услугам 43 класса МКТУ «рестораны» противопоставленной регистрации, а именно, «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом». Вместе с тем, наличие данной регистрации товарного знака не препятствует предоставлению правовой охраны

заявленному обозначению в отношении остальных услуг, приведенных в заявке.

Вышеизложенное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении всех услуг, приведенных в заявке, за исключением услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 09.10.2008, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 23.06.2008 и зарегистрировать обозначение «УСПЕХ» по заявке №2006729966/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг:**

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

Г (511)

- 40 – аппретирование бумаги; аппретирование текстильных изделий; вулканизация [обработка материалов], выделка шкур; выжимание сока из плодов; вышивание; гальванопокрытие; гравирование; дезактивация вредных материалов; дезодорация воздуха; дубление; закалка металлов; замораживание продуктов; золочение; информация по вопросам обработки материалов; кадмирование; каландрирование тканей; консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение пищевых продуктов; крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; литье металлов; лощение мехов; лужение; меднение; набивка чучел; намагничивание; никелирование; обработка бумаги; обработка воды; обработка древесины; обработка кинопленки; обработка кожи; обработка металлов; обработка мехов; обработка мехов средствами против моли; обработка мусора и отбросов повторная; обработка текстильных изделий средствами против моли; обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей для придания несминаемости; обработка тканей для придания огнестойкости; обработка тканей, текстильных изделий; обработка чистовая; обработка шерсти; обрамление художественных работ; окаймление тканей; окраска стекол нанесением поверхностного покрытия; освежение воздуха; отбеливание тканей; очистка воздуха; пайка; переделка одежды; переработка нефти [химическая]; переработка отходов; печатание рисунков; печатание фотографий; печать офсетная; плакирование металлов; полиграфия; полирование с помощью абразивов; помол муки; пошив одежды; прокат генераторов; прокат кондиционеров; прокат отопительных приборов; прокатка в тонкие листы; проявление фотопленок; работы гончарные; работы кузнечные; работы монтажно-сборочные по заказу [для третьих лиц]; работы

переплетные; работы стеклодувные; работы шорно-седельные; размалывание; раскрой тканей; распиловка; рафинирование; рубка и разделка леса; сатинирование мехов; серебрение; сжигание мусора; скрайбирование лазерное; снование [ткачество]; сортировка отходов и восстановленного сырья [переработка]; стегание материала; строгание; убой скота; уничтожение мусора и отходов; усадка тканей; услуги зубных техников; услуги по изготовлению ключей; услуги портных; услуги химчисток; фасонирование мехов по заказу; фотографировка; фрезерование; хромирование; цветоотделение [в полиграфии]; цинкование; шлифование оптического стекла.

- 43 – аренда временного жилья; аренда переносных сооружений; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские.
- 44 – бани общественные; бани турецкие; дезинтоксикация токсикоманов; декоративно-пейзажное садоводство; дизайн ландшафтный; диспансеры; дома отдыха или санатории; изготовление венков; имплантация волос; клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; лечение гомеопатическими эссенциями; маникюр; массаж; огородничество; осеменение искусственное; парикмахерские; помошь акушерская; помошь ветеринарная; помошь зубоврачебная; помошь медицинская; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования; разбрасывание удобрений и других сельскохозяйственных химикатов воздушным и поверхностным способами; разведение животных; садоводство; салоны красоты; санатории; служба банков крови; служба санитарная; составление цветочных композиций; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и лесоводства; уничтожение сорняков; услуги оптиков; услуги питомниковедов; услуги по оплодотворению в пробирке;

услуги психологов; услуги телемедицины; уход за больными; уход за газонами; уход за животными; уход за комнатными животными; физиотерапия; хиропрактика [мануальная терапия]; хирургия пластическая; хирургия растений; хосписы.

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