

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 18.09.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное ОАО «Минский приборостроительный завод», Республика Беларусь, г.Минск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 07.05.2008 об отказе в государственной регистрации знака со словесным элементом «Помощница» по заявке №2006731220/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006731220/50 с приоритетом от 30.10.2006 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено обозначение, содержащее словесный элемент «Помощница», выполненный буквами русского алфавита в шрифтовом исполнении «курсив». Первая буква слова выполнена заглавной, остальные – прописными, причем все буквы белого цвета с красной обводкой по контуру.

Решением Роспатента от 07.05.2008 было отказано в государственной регистрации обозначению «Помощница» по заявке №2006731220/50 в качестве товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, содержащее указание на то, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака (знака обслуживания) на основании положений пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Доводы заключения мотивированы тем, что заявленное обозначение по заявке №2006731220/50 сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица словесным товарным знаком по свидетельству №319919 [1] в отношении однородных товаров 07 класса МКТУ. Степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака обусловлена фонетическим и семантическим тождеством элемента «Помощница».

В возражении от 18.09.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее:

- на основании «решения Палаты по патентным спорам» от 22.07.2008 предоставление правовой охраны товарному знаку «ПОМОЩНИЦА» по свидетельству №319919 признано недействительным полностью.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.05.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение со словесным элементом «Помощница» в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.10.2006) поступления заявки №2006731220/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон 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 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 требованиями пункта 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 охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «Помощница», выполненное буквами русского алфавита белым цветом с красной окантовкой.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ПОМОЩНИЦА», выполненное буквами русского алфавита в черном цвете.

При сравнительном анализе заявленного обозначения «Помощница» и противопоставленного товарного знака «ПОМОЩНИЦА» было установлено, что они являются сходными до степени смешения за счет входящего в их состав

фонетически и семантически тождественного элемента «ПОМОЩНИЦА», несущего основную индивидуализирующую нагрузку.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 07 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №319919 являются однородными, поскольку соотносятся по виду/роду, имеют одно назначение, места реализации.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в процессе экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится следующее. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Госреестр), предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку по свидетельству №319919 [1] было признано недействительным полностью.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого федеральным органом по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 22.07.2008 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №319919 признано недействительным полностью. Внесение изменений в данные Госреестра произошло 30.07.2008, то есть до принятия к

рассмотрению (19.11.2008) данного возражения, что устраняет препятствие к регистрации заявленного обозначения «Помощница» в качестве товарного знака.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.09.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 07.05.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2006731220/50 в отношении следующих товаров:

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

(511)

07 - машины кухонные электрические, мясорубки (машины), соковыжималки бытовые электрические.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 1 л. в 1 экз.