

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 10.12.2008, поданное Хирон-Верке ГмБХ унд Ко. КГ, Германия (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 08.09.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №659362, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №659362 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 14.07.2006 произведена на имя Chiron-Werke GmbH & Co. KG, Германия в отношении товаров 7, 8, 9 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации представляет собой словесное обозначение «CHIRON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 08.09.2008 было принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №659362. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №659362 противоречит требованиям 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).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «CHIRON» является сходным до степени смешения с ранее заявленными на регистрацию и зарегистрированными на имя других лиц:

— товарным знаком по свидетельству №185849 «CHIRON» в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ [1];

— товарным знаком по свидетельству №184983 «CHIRO» в отношении однородных товаров 7, 8, 9 классов МКТУ [2].

Заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.12.2008. Доводы возражения сводятся к следующему:

- срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №184983 истек 30.09.2008 и в случае непродления данного срока он не может являться препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №659362;
- заявителем ограничен перечень товаров 9 класса МКТУ следующим образом – «гидравлические и электрические измерительные и регулирующие аппараты, за исключением измерительного лабораторного оборудования, оборудования для калибровочного лабораторного оборудования, люминометров, спектрофотометров, денситометров, оборудования для измерения оптических толщин», что позволяет признать данные товары неоднородными товарам 9 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №185849.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны международной регистрации №659362 на территории Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты 14.07.2006 территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации №659362 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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 их 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанным товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 представляет собой словесное обозначение «CHIRON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный в отношении товаров 9 класса МКТУ товарный знак по свидетельству №185849 [1] представляет собой словесное обозначение «CHIRON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный в отношении товаров 7, 8, 9 классов МКТУ товарный знак по свидетельству №184983 [2] представляет собой словесное обозначение «CHIRO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического, графического сходства элементов «CHIRON» и «CHIRO» и фонетического и семантического тождества и графического сходства элементов «CHIRON», что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №184983 [2] истек 30.09.2008 и не был продлен, в связи с чем данный товарный знак не может быть противопоставлен в качестве основания несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, то есть являться

препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №659362.

Следовательно, основания для отказа в предоставлении правовой охраны в Российской Федерации международной регистрации №659362 в отношении товаров 7, 8 классов МКТУ отсутствуют.

Вместе с тем, ограничение заявителем перечня товаров 9 класса МКТУ не устраняет вывода об их однородности с товарами 9 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №185849 [1].

Так, товары 9 класса МКТУ заявленного знака – «гидравлические и электрические измерительные и регулирующие аппараты, за исключением измерительного лабораторного оборудования, оборудования для калибровочного лабораторного оборудования, люминометров, спектрофотометров, денситометров, оборудования для измерения оптических толщин» следует признать однородными товарам противопоставленного знака №185849 [1] «измерительное лабораторное оборудование, оборудование для калибровочного лабораторного оборудования, люминометры, спектрофотометры, денситометры, оборудование для измерения оптических толщин» относятся к одной родовой группе «измерительное и регулирующее оборудование» и имеют одинаковое назначение.

При этом следует учитывать, что данные товары маркированы практически тождественными товарными знаками «CHIRON».

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 10.12.2008, отменить решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 08.09.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №659362 в отношении товаров 7, 8 классов МКТУ.**