

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 24.06.2010, поданное компанией Vax Limited, Quillgold House, Kingswood Road, Hampton Lovett, Droitwich Worcs. WR9 0QH (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.01.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №967692, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №967692, произведенной Международным Бюро ВОИС 12.06.2008 на имя заявителей, испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне товаров.

Знак по международной регистрации №967692 представляет собой словесное обозначение «FLOOR TO FLOOR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 26.01.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №967692.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №967692 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «FLOOR TO FLOOR» по международной регистрации №967692 сходен до степени смешения с товарным знаком «7 floor» по свидетельству №202921, зарегистрированным

на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющим более ранний приоритет.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.06.2010 заявитель сообщил, что правовая охрана противопоставленного товарного знака прекращена в связи с истечением срока действия, и более не имеется препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №967692. Факт сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком заявителем не оспаривался.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты международной регистрации (12.06.2008), правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 №967692, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «FLOOR TO FLOOR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Противопоставленный товарный знак №202921 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «FLOOR», выполненный оригинальным шрифтом буквами английского алфавита.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим совпадением элементов «FLOOR», поскольку именно этот элемент противопоставленного знака доминирует в обозначении.

Анализ однородности показал, что товары 03 класса МКТУ перечня международной регистрации №967692 являются однородными товарам 03 класса МКТУ перечня противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к одному виду – чистящим средствам.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения, а сравниваемые товары 03 класса МКТУ – однородными.

В соответствии со статьей 1491 Кодекса исключительное право на товарный знак действует в течение десяти лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Срок действия исключительного права на товарный знак может быть продлен на десять лет по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия этого права.

По ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи указанного заявления при условии уплаты пошлины.

На дату принятия решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации товарному знаку – 26.01.2010, срок действия исключительного права истек. Однако правообладатель имел право на предоставление шестимесячного срока для продления срока действия регистрации.

В связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о правомерности принятия решения с учетом противопоставленного товарного знака.

Однако, с учетом того, что правовая охрана противопоставленного товарного знака была прекращена в связи с истечением срока действия, следовательно, на дату принятия возражения от 22.07.2009 к рассмотрению Палатой по патентным спорам противопоставленный товарный знак более не препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №967692, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для подтверждения решения Роспатента от 22.07.2009 от отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №967692.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.06.2010, отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №967692.