

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 за № 4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 06.04.2006, поданное компанией Бодега Нортон С.А. Рута 15, км 23.5, Лухан де Куйо, Мендоса, Аргентина (далее — заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004708981/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004708981/50 с приоритетом от 23.04.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне. Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено изобретенное слово «NORTON», которое выполнено заглавными буквами латинского алфавита, не имеет смыслового значения. Заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом.

Решение экспертизы от 12.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями (далее - Закон), поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с охраняемым на территории Российской Федерации товарным знаком с тождественным словесным элементом «NORTON» по свидетельству № 172202, зарегистрированным в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ, на имя фирмы ЗАО «Торговая компания Нортон», Москва.

Указанный вывод обосновывается фонетическим тождеством словесного элемента «NORTON», входящего в сравниваемые обозначения.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 06.04.2006, доводы которого сводятся к тому, что противопоставленный экспер-

тизой товарный знак на дату рассмотрения настоящего возражения не может быть препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку действие правовой охраны комбинированного товарного знака по свидетельству № 172202 прекращено с 13.02.2006.

В обоснование своих доводов представителем заявителя была представлена копия решения Палаты по патентным спорам от 13.02.2006 г. о досрочном прекращении правовой охраны на территории РФ комбинированного товарного знака по свидетельству № 172202 со словесным элементом «NORTON».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы от 12.01.2006 и регистрации обозначения по заявке № 2004708981/50 в качестве товарного знака в отношении товаров 33 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит 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 поступления заявки № 2004708981/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 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, ранее

зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Поскольку на дату рассмотрения возражения (02.06.2006) правовая охрана на территории РФ комбинированного товарного знака по свидетельству № 172202, правомерно противопоставленного заявленному обозначению в решении экспертизы, прекращена, нет оснований считать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражения от 06.04.2006 г., отменить решение экспертизы от 12.01.2006 г. и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**

Форма № 81.1

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

(511) 33 - Вина