

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 15.04.2007, поданное компанией «Otto (GmbH & Co KG)», Германия (далее — заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.01.2009 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №834049 знака, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №834049 знака с конвенционным приоритетом от 27.01.2004г. произведена на имя заявителя в отношении товаров/услуг 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 39 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ОТТО», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

По результатам проведенной в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности» экспертизы Роспатентом принято решение от 12.01.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №834049 по мотивам его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанный вывод обосновывается тем, что знак, являющийся предметом международной регистрации №834049, сходен до степени

смешения с товарным знаком «ОТТО» по свидетельству №226752 ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 15.04.2007г.

Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана товарного знака №226752, противопоставленного в заключении по результатам экспертизы, досрочно прекращена 11.03.2009г. в связи с неиспользованием знака. Изложенные обстоятельства устраняют основания для отказа в предоставлении правовой охраны на территории РФ в отношении услуг 39 класса МКТУ знаку по международной регистрации №834049 на имя заявителя.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 12.01.2009г., и предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №834049 с учетом вновь открывшихся обстоятельств.

К возражению приложена копия решения ФГУ «Палата по патентным спорам» от 11.03.2009г. о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №226752 [1].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты территориального расширения знака по международной регистрации №834049 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 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, введенные в действие 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, 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.

Решение Роспатента от 12.01.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №834049 основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака по свидетельству №255635 в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся представленные заявителем документы (1), свидетельствующие о том, что правовая охрана товарного знака «ОТТО» по свидетельству №226752, правомерно противопоставленного в заключение по результатам экспертизы, решением ФГУ «Палата по патентным спорам» досрочно прекращена в связи с неиспользованием.

Изложенные выше сведения, содержащиеся в Государственной реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, и опубликованные в официальном бюллетене до даты принятия возражения

к рассмотрению, учтены Палатой по патентным спорам при рассмотрении настоящего возражения.

По указанным причинам нет оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №834049 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 15.04.2007, отменить решение Роспатента от 12.01.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №834049.**