

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 21.04.2009, поданное компанией MIR S.r.l. MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH, Италия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 24.11.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 911359, при этом установлено следующее.

Указанная международная регистрация с конвенционным приоритетом от 11.07.2006 произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 06.12.2006 на имя заявителя в отношении товаров 09 и 10 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №911359 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «MIR», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 24.11.2008 знаку по международной регистрации №911359 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду его несоответствия требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса в части, не противоречащей пункту 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.92, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее — Закон).

Решение Роспатента мотивировано тем, что знак «MIR» по международной регистрации №911359 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ с товарным знаком «МИР» по свидетельству №241237[1], зарегистрированным ранее на имя иного лица.

В возражении от 21.04.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель приводит следующие доводы:

- противопоставленный товарный знак [1] более не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 911359, поскольку на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 26.03.2009 было принято решение удовлетворить заявление о досрочном прекращении его правовой охраны в отношении товаров 10 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении на территории Российской Федерации правовой охраны знаку по международной регистрации №911359 в отношении всех товаров, указанных в перечне, в том числе и товаров 10 класса МКТУ.

К возражению приложена копия решения Роспатента от 04.04.2009 на 47 л.[2].

Изучив материалы дела и заслушав участников, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.07.2006) конвенционного приоритета международной регистрации №911359 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и 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 смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №911359 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «MIR», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09 и 10 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны указанному знаку в отношении товаров 10 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1], который представляет собой словесное обозначение «МИР», зарегистрированное ранее для однородных товаров 10 класса МКТУ на имя иного лица.

Сходство сопоставляемых знаков обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «MIR»/«МИР».

Товары 10 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными. Сходство знаков и однородность товаров

свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров.

Поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана противопоставленного знака [1] была досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении всех товаров 10 класса МКТУ, что подтверждается приложенной копией решения Роспатента [2], препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №911359 в отношении товаров 10 класса МКТУ не имеется.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 21.04.2009, отменить решение Роспатента от 24.11.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №911359.