

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 23.10.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Актуальные медицинские поставки», Российской Федерации (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006735535/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006735535/50 с приоритетом от 06.12.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.07.2008 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

— комбинированными товарными знаками «LEGACY» по свидетельствам №283425, №206030, №175661 в отношении товаров 5, 9 класса МКТУ, однородных товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ [1];

— словесным товарным знаком «LEGACY» по свидетельству №178980 в отношении товаров 10 класса МКТУ, однородных услугам 42 класса МКТУ – «научно-исследовательские услуги для медицинских целей» [2];

— знаками «LEGACY» и «LEGACY PLATINUM» по международным регистрациям №609094, №754086 в отношении товаров 10 класса МКТУ, однородных услугам 42 класса МКТУ – «научно-исследовательские услуги для медицинских целей» [3].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.10.2008 заявитель выразил свое несогласие с данным решением об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров и услуг.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем ограничен перечень товаров и услуг, что исключает противопоставление товарных знаков по свидетельствам №206030, №175661, №178980 и международным регистрациям №609094, №754086;

- товары 9 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №283425 не однородны товарам и услугам заявленного обозначения (с учетом ограничения перечня);

- кроме того, основанием для регистрации товарного знака в отношении товаров 9 класса МКТУ – «программы компьютерные для управления медицинским учреждением, программы для компьютеров для управления медицинским учреждением» и услуг 42 класса МКТУ – «разработка и усовершенствование программного обеспечения компьютеров в области управления медицинским учреждением» является согласие владельца противопоставленного товарного знака №283425 на регистрацию обозначения по заявке №2006735535/50 в отношении вышеприведенных товаров и услуг.

Заявителем представлено Письмо-согласие правообладателя товарных знаков по свидетельствам №283425, №206030 на регистрацию товарного знака по заявке №2006735535/50 [4].

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

С учетом даты (06.12.2006) приоритета заявки №2006735535/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №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 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.

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.

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 (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Также принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «LEGACY» по заявке №2006735535/50 выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам по свидетельствам №283425, №206030, №175661, №178980 и международным регистрациям №609094, №754086 содержат в качестве доминирующего или единственного элемента словесный элемент «LEGACY».

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического совпадения элементов «LEGACY», а также их графического сходства, что заявителем не оспаривается.

Ограничение заявителем перечня товаров и услуг товарами 9 класса МКТУ – «программы компьютерные для управления медицинским учреждением, программы

для компьютеров для управления медицинским учреждением» и услугами 42 класса МКТУ – «разработка и усовершенствование программного обеспечения компьютеров в области управления медицинским учреждением» позволяет исключить из рассмотрения товарные знаки по свидетельствам №206030, №175661, №178980 и международным регистрациям №609094, №754086, противопоставленных экспертизой в отношении иных услуг 42 класса МКТУ (научно-исследовательские услуги).

Заявленные товары и услуги относятся к области программирования, которая связана с производством счетных машин, оборудования для обработки информации и компьютеров (товарный знак №283425), что позволяет признать их корреспондирующими.

Вместе с тем, представленное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №206030 (ЗАО «ЛЕГАСИ Инкорпорейтед» [4], согласно которому последний выражает согласие с регистрацией обозначения по заявке №2006725069/50 в отношении указанных заявителем товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ, устраняет причины для отказа в регистрации товарного знака для данных товаров и услуг.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 23.10.2008, отменить решение об отказе в государственной регистрации от 24.07.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

- 09 – программы компьютерные для управления медицинским учреждением, программы для компьютеров для управления медицинским учреждением.
- 42 – разработка и усовершенствование программного обеспечения компьютеров в области управления медицинским учреждением.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.