

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 (далее – ГК РФ), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.06.2009, поданное компанией Gold's Gym Licensing LLC, США на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 17.02.2009 по международной регистрации № 912895, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 912895 знака «GOLD'S GYM» произведена 12.07.2006 со сроком действия в течение 10 лет, в отношении товаров 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ, приведенных в перечне. Правообладателем указанной международной регистрации является Gold's Gym Licensing LLC, США (далее – правообладатель).

Решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 17.02.2009 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №912895 в отношении всех товаров и услуг 25, 28 и 41 классов МКТУ. Решение мотивировано несоответствием знака по международной регистрации № 912895 требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ.

В решении Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам отмечается, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «GOLD'S GYM» по свидетельству №105969, зарегистрированным на имя Голд'с Джим Лайсензинг, Инк., 2841 Хартленд Роуд, свит 402, Фолз Черч, Вирджиния 22043, США, в отношении однородных товаров и услуг 25 и 41 классов МКТУ.

Поступившее в Палату по патентным спорам возражение от 05.06.2009 на решение Роспатента от 17.02.2009 заявитель аргументировал следующими доводами:

- в связи с указанным противопоставлением заявитель подал заявление о внесении изменений в Государственный реестр и свидетельство на товарный знак № 105969 с тем, чтобы международная регистрация и противопоставленный товарный знак юридически принадлежали одному и тому же лицу, зарегистрированному по одному и тому же адресу ;

- в настоящее время противопоставленный товарный знак принадлежит заявителю, что является основанием для снятия противопоставления по свидетельству № 105969.

В возражении изложена просьба об отмене решения от 17.02.2009 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 912895 в отношении всего перечня товаров и услуг, указанного в международной регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Заявление о внесении изменений по ТЗ № 105969;
2. Корреспонденция в ФИПС по МТЗ № 912895;
3. Приложение к свидетельству № 105969.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты международной регистрации (12.07.2006) 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 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от

05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила ТЗ) и правила ППС.

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 (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил ТЗ.

Согласно пункту 5.1 Правил по результатам рассмотрения возражения Палата патентным спорам может принять решение о прекращении делопроизводства.

Решение о прекращении делопроизводства по возражению принимается Палатой по патентным спорам в случае выявления при подготовке к рассмотрению возражения или при его рассмотрении обстоятельств, исключающих возможность принятия возражения к рассмотрению или принятия по нему решения.

В процессе рассмотрения материалов дела установлено, что на дату принятия возражения к рассмотрению (01.07.2009), а также на дату его рассмотрения (14.12.2009) Роспатентом в МБ ВОИС было направлено решение от 24.04.2009 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 915813.

Таким образом, отсутствуют основания для рассмотрения возражения от 05.06.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной

собственности патентам и товарным знакам по международной регистрации №912895.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

прекратить делопроизводство по возражению от 05.06.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 17.02.2009 по международной регистрации № 912895.