

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение, поступившее 11.01.2007, поданное ЗАО «ЦЕЙЗЕР», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «IDEAL» по заявке №2005707072/50, при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию обозначения «IDEAL» была подана 31.03.2005 в отношении товаров 25 класса МКТУ, заявитель ЗАО «ЦЕЙЗЕР», Россия.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой слово «IDEAL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 28.09.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «IDEAL», ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя других лиц :

- свидетельство №233408, приоритет от 09.02.2001, ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Россия [1];

- свидетельство №195110, приоритет от 12.05.1999, ЗАО «СТАР ЭКСПО» [2].

В Палату по патентным спорам 11.01.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «IDEAL» по заявке №2005707072/50, мотивированное несогласием с выводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Заявленному обозначению экспертизой противопоставлены в отношении всех товаров 25 класса МКТУ комбинированный товарный знак со словесным элементом «IDEAL» по свидетельству № 195110 и словесный товарный знак по свидетельству № 233408.

- Словесный элемент «IDEAL» товарного знака по свидетельству №195110 является неохраняемым элементом и соответственно на этот элемент не распространяется исключительное право правообладателя этого товарного знака;

- Словесный товарный знак «IDEAL» по свидетельству № 233408 зарегистрирован относительно только части товаров 25 класса, в то время как в перечне заявителя указаны все позиции 25 класса, при этом не все заявленные товары однородны перечисленным в свидетельстве № 233408;

- По мнению заявителя товарный знак по свидетельству № 233408 не используется правообладателем в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, соответственно отсутствует вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 25 класса МКТУ одному производителю.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (31.03.2005) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

По заявке №2005707072/50 испрашивается предоставление правовой охраны словесному обозначению «IDEAL», выполненному стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне.

Противопоставленный в решении экспертизы комбинированный товарный знак [1] по свидетельству № 195110 содержит неохранный словесный элемент «IDEAL». Поскольку данный элемент не имеет самостоятельной правовой охраны,

то он не является препятствием в качестве противопоставления в рамках пункта 1 статьи 7 Закона.

Противопоставленный в решении экспертизы знак «IDEAL» [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного экспертизы товарного знака показал, что они являются тождественными.

Относительно однородности услуг заявленного и противопоставленного перечней следует отметить следующее.

Для обозначения «IDEAL» по заявке №2005707072/50 испрашивается правовая охрана в отношении товаров 25 класса МКТУ, представляющих собой видовые названия одежды, обуви и головных уборов.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ: одежда, обувь, головные уборы.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, являются однородными товарам 25 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак, поскольку соотносятся друг с другом как вид-род.

Таким образом, установленное тождество заявленного обозначения «IDEAL» и противопоставленного ему экспертизой ранее зарегистрированного на имя другого лица товарного знака «IDEAL» и однородность товаров 25 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливают вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров 25 класса МКТУ и правомерность вывода экспертизы.

Довод заявителя о том, что товарный знак по свидетельству № 233408 не используется, не может быть признан убедительным, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению указанная регистрация действовала в полном объеме.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 28.09.2006.