

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 07.03.2006, поданное компанией Theo Förch GmbH & Co. KG, Германия (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы от 22.11.2005 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №829342, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №829342 с приоритетом от 11.11.2003 произведена на имя Theo Förch GmbH & Co. KG, Германия в отношении товаров 1-4, 6-9, 12, 17, 20 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Förch», выполненное с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы от 22.11.2005 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №829342 мотивировано ее несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее—Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «Förch» является сходным до степени смешения с товарным знаком «Форш» по свидетельству №214536, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.03.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

— заявленное обозначение «Förch» и противопоставленные товарный знак «Форш» по свидетельству №214536 имеют отличия по фонетическому, визуальному и семантическому признакам;

— в дополнение к возражению заявителем предоставлено согласие [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака №214536 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №829342 в отношении товаров 1-4, 6-9, 12, 17, 20 классов МКТУ, представленное в Палату по патентным спорам от 11.04.2006.

Лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны международной регистрации №829342 на территории Российской Федерации.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты к приоритета (11.11.2003) международной регистрации №829342 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров указанных обозначений допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №829342 в отношении товаров 1-4, 6-9, 12, 17, 20 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров товарного знака по свидетельству №214536.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам было установлено, что представленное заявителем согласие [1] правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №214536 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №829342 в отношении товаров 1-4, 6-9, 12, 17, 20 классов МКТУ снимает необходимость учета товарного знака «Форш» при анализе на тождество и сходство.

Таким образом, основания для учета правомерно указанного экспертизой противопоставления в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным и с учетом указанных дополнительных обстоятельств, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.03.2006, отменить решение экспертизы от 22.11.2005 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №829342.