

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 апреля 2003 г. за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 г., рег. № 4520 (далее – Правила ППС), повторно рассмотрела возражение от 24.04.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №264833, поданное компанией Шюлбке унд Майр ГмбХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2002712306/50 с приоритетом от 24.06.2002 зарегистрирован 09.03.2004 за №264833 на имя Общества с ограниченной ответственностью «МЕДИЛЕКС», г. Краснодар в отношении товаров 3, 5 классов МКТУ, указанных в перечне.

Впоследствии права на товарный знак были уступлены, и в настоящее время в соответствии с договором об уступке, зарегистрированным Роспатентом за № РД0059906 от 03.02.2010, правообладателем регистрации №264833 является Шюльке унд Майр ГмбХ, Роберт-Кох-Штрасе 2, 22851 Нордерштедт, Германия.

Товарный знак по свидетельству №264833 состоит из словесных элементов «octenisoft» и «ОКТЕНИСОФТ», выполненных в две строки строчными и заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 24.04.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №264833, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие с 17.10.1992 г. (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 3 и 5 классов МКТУ с принадлежащими лицу, подавшему возражение, международными регистрациями №499231 «OCTENISEPT», №691083 «ОКТЕНИСЕПТ», имеющими более ранний приоритет;
- сходство сравниваемых знаков достигается за счет совпадения их начальных частей «OCTENI-»/«ОКТЕНИ-»;

- лицу, подавшему возражение, принадлежат иные регистрации на основе данных сильных частей.

На основании этого, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №264833 недействительным полностью.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.06.2002), правовая база для оценки его охранных способностей включает вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 29.11.1995 г. и зарегистрированных Министерством юстиции РФ 08.12.1995 г. за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 г. (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, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 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 основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, поступило ходатайство от 05.02.2010 - просьба об отзыве возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №264833.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по возражению от 24.04.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №264833.**