

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 21.05.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007738217/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Райт ин Рэм», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007738217/50 с приоритетом от 06.12.2007 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «SALIMEX», выполненного оригинальным рукописным шрифтом буквами английского алфавита, и изобразительного элемента в виде снежинки. Регистрация испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 11.02.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду следующего:

- заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «Salimex» по международной регистрации №605127, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении товаров 25 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам и имеющим более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам 21.05.2010 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к тому, что по заявлению от 23.06.2009 правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена решением Роспатента от 12.03.2010, в связи с чем противопоставленный знак по международной регистрации больше не препятствует регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение «Salimex» по заявке №2007738217/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

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

С учетом даты (03.12.2007) поступления заявки №2007738217/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 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 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 пункте 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленному обозначению был противопоставлен знак «SALIMEX», по международной регистрации №605127 с приоритетом от 02.07.1993, зарегистрированный на имя SALAMANDER IMPORT-EXPORT GMBH 10, Stammheimer Strasse, KORNWESTHEIM (DE) D-70806, Германия, в отношении товаров 25 класса МКТУ. Знак представляет из себя словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим тождеством словесного элемента «SALIMEX», входящего в состав сравниваемых знаков, и заявителем не оспаривается.

Однородность товаров и услуг обусловлена тем, что они соотносятся друг к другу как род-вид, имеют общий круг потребителей и назначение.

В связи с тем, что на дату подачи данного возражения (21.05.2010) правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленного

знака по международной регистрации досрочно прекращена решением Роспатента от 12.03.2010, и он более не является препятствием для регистрации товарного знака, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для подтверждения решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака от 11.02.2010.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.05.2010, отменить решение Роспатента от 11.02.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007738217/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

наименования мест происхождения товаров┌
(591)

(526)

(511)

25 - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; блузы матросские; боа; ботинки; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; воротники для одежды; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали; галоши; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [с застежками]; гетры; голенища сапог; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны; камзолы; капюшоны; каркасы для шляп; карманчики; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; куртки рыбацкие; ливреи; лифы; майки с короткими рукавами; манжеты; манишки; мантильи; манто; меха [одежда]; митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног; набойки для обуви; нагрудники детские [за исключением бумажных]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из габардина; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; парки; пеленки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках;

пояса [одежда]; пояса-кошельки; приданное для новорожденного; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тоги; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюрбаны; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; части обуви носочные; чепчики для душа; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапочка круглая неглубокая без полей; шапочки купальные; шарфы; шипы для ботсов; штанишки детские; штрипки; шубы; эспадрилли; юбки; юбки нижние.

35 - демонстрация товаров, оказание снабженческих услуг предприятиям, продвижение товаров для третьих лиц, проведение выставок и ярмарок в рекламных целях.

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