

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.03.2011. Данное возражение подано компанией «Дженерал Электрик Компани», США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008729179/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008729179/50 на регистрацию словесного обозначения «ОРТИМА» с конвенционным приоритетом от 05.08.2008 была подана на имя заявителя 11.09.2008 в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне.

Роспатентом 07.06.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008729179/50 для всех заявленных товаров 10 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, согласно которому заявленное обозначение в отношении товаров 10 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 294885, ранее зарегистрированным на имя другого лица (ОАО «Холдинг

«ОПТИМА ИНВЕСТ») в отношении однородных товаров 10 класса МКТУ, приоритет 17.09.2004 [1].

В Палату по патентным спорам 17.03.2011 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008729179/50, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] досрочно прекращена решением Роспатента от 01.02.2011 в отношении всех товаров 10 класса МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (05.08.2008) заявки №2008729179/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; товарными знаками других лиц, 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.

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 учитывается 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.

Заявленное обозначение «ОПТИМА» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ: «аппаратура и приборы для ядерной медицинской диагностической визуализации; аппаратура и приборы для рентгенодиагностики; аппаратура и приборы для магнитно-резонансной интроскопии; оборудование медицинское, а именно, аппаратура и приборы для компьютерной томографии».

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и содержит словесный элемент «OPTiMA ИНВЕСТ», выполненный в две строки, при этом каждое слово подчеркнуто, а буква «i» первого слова стилизована. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 10 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «ОРТИМА», а товары, приведенные в перечнях – идентичны или однородны, поскольку соотносятся как «род-вид». Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака по свидетельству № 294885 была досрочно прекращена в отношении товаров 10 класса МКТУ на основании решения Роспатента от 01.02.2011.

Изложенные обстоятельства исключают возможность противопоставления данного товарного знака в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех приведенных в перечне товаров отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 17.03.2011, отменить решение Роспатента от 07.06.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2008729179/50 в отношении товаров 10 класса МКТУ.**