

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс, ГК РФ), 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 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 26.11.2008, поданное компанией КАЛИОН, Франция (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 14.08.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №548637, при этом установлено следующее.

Правообладателем международной регистрации №548637 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 18.07.2005, произведенной в отношении товаров 9 и услуг 36 классов МКТУ, указанных в перечне, является КАЛИОН, Франция.

Знак по международной регистрации №548637 представляет собой словесное обозначение «OPTIM», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.08.2008 было принято решение, которым было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №548637 в силу 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 — Закон).

Решение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №548637 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- товарным знаком по свидетельству №299680 в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ;

- товарным знаком по свидетельству №223742 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.11.2008, уточненном на коллегии Палаты по патентным спорам 06.05.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 9 класса МКТУ;

- правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №548637 в отношении услуг 36 класса МКТУ может быть предоставлена, так как прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №223742 устраняет причины для отказа.

Лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения об отказе и предоставлении правовой охраны международной регистрации №548637 на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ.

К возражению приложено Решение Роспатента от 01.10.2008 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №223742.

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

С учетом даты (18.07.2005) территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации №548637 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон 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 — 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.

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 (подпункты а - в) 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.

Знак по международной регистрации №548637 представляет собой словесное обозначение «ОПТИМ», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ товарный знак по свидетельству №223742 представляет собой словесное обозначение «ОПТИМА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу высокой степени фонетического сходства, что заявителем не оспаривается.

Следовательно, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров/услуг правомерен.

Вместе с тем, досрочное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №223742 на основании решения Роспатента от 01.10.2008 устраняет причины для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №548637 в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии вышеуказанной международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении оспариваемых в возражении услуг 36 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.11.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №548637 в отношении услуг 36 класса МКТУ.**