

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 ППС), рассмотрела возражение от 17.09.2010, поданное компанией «ФЛАКС ЛТД», Греция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 07.06.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке № 2008729374/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008729374/50 с приоритетом от 03.09.2008 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно приведенному в заявке описанию заявленное словесное обозначение «MYTHOS» (МИТОС) выполнено стандартным шрифтом.

Решением Роспатента 07.06.2010 в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. заявленное обозначение тождественно словесному знаку «Mythos» по международной регистрации № 604587 от 02.07.1993;
2. владельцем знака по международной регистрации № 604587 является «MAXIM Markenprodukte GmbH & Co.», Германия;
3. правовая охрана знаку по международной регистрации № 604587 предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным товарам 03 класса МКТУ;
4. представленные заявителем документы в части приобретения заявленным обозначением различительной способности не могут служить основанием для его регистрации в качестве товарного знака.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.09.2010 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- в отношении противопоставленного знака по международной регистрации № 604587 заявителем было направлено заявление о досрочном прекращении правовой охраны данного знака в связи с неиспользованием на территории Российской Федерации;

- на сайте владельца знака по международной регистрации № 604587 товары, маркированные данным противопоставленным знаком, не упоминаются;

- решение Роспатента, основанное на заключении коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения указанного заявления, вступило в силу 31.08.2010 до даты подачи настоящего возражения;

- косметическая продукция, средства по уходу за телом, лицом и волосами, производимые заявителем, приобрели широкую популярность среди российских потребителей;

- товары заявителя в течение нескольких лет поставляются на территорию Российской Федерации и реализуются через широкую сеть магазинов;

- заявленное обозначение представляет собой слово греческого происхождения, означающее «миф»;

- смысловое значение и фонетика заявленного обозначения способствуют его ассоциативному восприятию с Грецией;

- предпосылки для того, чтобы потребители могли бы принять натуральную косметическую продукцию из Греции, маркированную заявленным обозначением «MYTHOS», за товары немецкого производителя, отсутствуют;

- заявленное обозначение обладает различительной способностью благодаря его масштабному использованию заявителем на территории Российской Федерации;

- принципиальная возможность смешения потребителями заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 604587 отсутствует.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 03 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- сведения из сети Интернет - на 11 л.;

- копии страниц Нового энциклопедического словаря, 2000 – на 2 л.;

- копия решения Роспатента от 31.08.2010 по международной регистрации № 604587 - на 6 л.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 17.09.2010, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.09.2008) поступления заявки № 2008729374/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 за № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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, 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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. При установлении

однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение «MYTHOS» по заявке № 2008729374/50 является словесным и выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Противопоставленный знак «Mythos» (1) по международной регистрации № 604587 от 02.07.1993 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква исполнена заглавной, остальные - строчные.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) правомерен в силу их фонетического и семантического тождества, а также использования при их написании букв латинского алфавита. Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Товары 03 класса МКТУ заявленного обозначения и товары 03 класса МКТУ противопоставленного знака (1) имеют одинаковое назначение, круг потребителей, относятся к одним родовым понятиям (мыла, масла, косметические средства, препараты для ухода за полостью рта), продаются в одинаковых секциях универсальных магазинов. Указанные обстоятельства позволяют коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод об однородности товаров 03 класса МКТУ заявленного перечня рассматриваемого обозначения и товаров 03 класса МКТУ противопоставленного знака (1). Однородность товаров заявителем не оспаривается.

На основании изложенного, вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным знаком (1) до степени смешения в отношении однородных товаров является правомерным. В соответствии с

решением Роспатента от 31.08.2010 правовая охрана знака (1) прекращена на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ в связи с его неиспользованием до даты подачи настоящего возражения.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (04.10.2010) правовая охрана противопоставленного знака (1) уже не действовала, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.09.2010, отменить решение Роспатента от 07.06.2010, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2008729374/50 в качестве товарного знака для следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

03 - мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, средства для ухода за волосами, зубные порошки и пасты; средства для ухода за телом и лицом, средства очищающие, препараты для чистки.

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