

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 27.12.2010. Данное возражение подано ЗАО «Урал-Омега», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008732117/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008732117/50 на регистрацию словесного обозначения «ОМЕГА» с приоритетом от 08.10.2008 была подана на имя заявителя в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 08.09.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008732117/50 для всех заявленных товаров 07 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение в отношении товаров 07 класса МКТУ сходно до степени смешения ранее зарегистрированными на имя другого лица знаками по международным регистрациям:

- «OMEGA» (словесный), № 631797, приоритет 18.11.1994, «Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)», Швейцария, товары 07 класса МКТУ [1];

- «OMEGA» (комбинированный), № 614933, приоритет 31.01.1994, «Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.)», Швейцария, товары 07 класса МКТУ [2].

В Палату по патентным спорам 28.12.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008732117/50, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленных знаков [1, 2] в отношении однородных товаров досрочно прекращена решениями Роспатента от 04.02.2010 и 15.11.2010 соответственно.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены копии решений Роспатента от 04.02.2010 и 15.11.2010 (1).

На основании изложенного заявитель 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 приоритета (08.10.2008) заявки №2008732117/50 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 14.4.2.2 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 «ОМЕГА» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку испрашивается в отношении товаров 07 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак «OMEGA» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным и содержит словесный элемент «OMEGA», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Над словесным элементом расположено стилизованное изображение греческой заглавной буквы «Ω» (омега). Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 07 класса МКТУ.

Сравнительный анализ обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент, а товары, приведенные в перечнях - однородны, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно представленным сведениям (1) действие правовой охраны знаков по международным регистрациям [1, 2] было досрочно прекращено в отношении всех товаров 07 класса МКТУ на основании решений Роспатента от 04.02.2010 и 15.11.2010.

Изложенные обстоятельства исключают возможность противопоставления данных знаков заявленному обозначению по основаниям, предусмотренным требованиями 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 27.12.2010, отменить решение Роспатента от 08.09.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2008732117/50 в отношении всех товаров 07 класса МКТУ.