

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 19.05.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008718419/50, поданное компанией Суомен Осуускауппоен Кескускунта, Финляндия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008718419/50 с приоритетом от 30.05.2008 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ПРИЗМА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 09.02.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только для части услуг заявленного перечня на основании пункта б статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №164620 и №277282 с более ранним приоритетом, зарегистрированными на имя иных лиц, в отношении однородных услуг. Согласно решению Роспатента о государственной регистрации товарного знака правовая охрана может быть предоставлена в отношении следующих услуг:

35 - франчайзинг, а именно проведение экспертных оценок, консультирование, предоставление «ноу-хау».

43 – обеспечение временного проживания; услуги кафе и ресторанов.

В Палату по патентным спорам 26.07.2010 поступило возражение от 19.05.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к тому, что по заявлениям от 17.05.2010 и 28.04.2010 правовая охрана противопоставленных товарных знаков была досрочно прекращена в отношении однородных услуг решениями Роспатента от 16.07.2010 и 30.07.2010, в связи с чем противопоставленные товарные знаки больше не препятствуют регистрации заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение «ПРИЗМА» по заявке №2008718419/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

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

С учетом даты (30.05.2008) поступления заявки №2008718419/50 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании 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.

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 1 - 3) 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.

Заявленное обозначение является словесным, состоит из словесного элемента «ПРИЗМА», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ. До вынесения решения Роспатента заявителем были скорректированы услуги 35 класса МКТУ следующим образом:

35 - продвижение товаров (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям и физическим лицам), в том числе продажа товаров и розничная продажа товаров предприятиям и физическим лицам; предложение к продаже, в том числе электронная розничная торговля повседневными потребительскими товарами и предметами первой необходимости, а также автотранспортом и комплектующими; франчайзинг, а именно проведение экспертных оценок,

консультирование, предоставление «ноу-хау» и помощь в области управления коммерческими или промышленными предприятиями.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №164620 является словесным, состоит из словесного элемента «ПРИЗМА», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 06, 09, 35, 37 и 42 классов МКТУ. В соответствии с решениями Роспатента от 09.03.2010 и 30.07.2010 правовая охрана была досрочно прекращена в отношении услуг 35 и части услуг 42 (снабжение продовольственными товарами) классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №277282 является комбинированным, состоит из элемента «ПРИЗМА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента абстрактной формы. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 19 и 35 классов МКТУ. В соответствии с решением Роспатента от 16.07.2010 правовая охрана была досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетической и семантической тождественностью элемента «ПРИЗМА», входящего в состав сравниваемых обозначений и заявителем не оспаривается.

В связи с тем, что на дату принятия к рассмотрению данного возражения (09.08.2010) правовая охрана противопоставленных товарных знаков досрочно прекращена в отношении услуг, однородных заявленным, и они более не являются 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 о государственной регистрации от 09.02.2010 в отношении части услуг.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.05.2010, изменить решение Роспатента от 09.02.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008718419/50 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

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

┌
(591)

(511)

35 - продвижение товаров (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям и физическим лицам), в том числе продажа товаров и розничная продажа товаров предприятиям и физическим лицам; предложение к продаже, в том числе электронная розничная торговля повседневными потребительскими товарами и предметами первой необходимости, а также автотранспортом и комплектующими; франчайзинг, а именно проведение экспертных оценок, консультирование, предоставление «ноу-хау» и помощь в области управления коммерческими или промышленными предприятиями.

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; услуги кафе и ресторанов.