

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 17.11.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008738697/50, поданное компанией «Патрон Спиритс Интернешнл АГ», Швейцария (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008738697/50 с приоритетом от 15.12.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено «изобретенное слово ULTIMAT (ультимат), не имеющее смыслового значения, выполненное стандартным шрифтом».

Роспатентом принято решение от 24.09.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008738697/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ULTIMAT» сходно до степени смешения с товарным знаком, содержащим словесный элемент «ULTIMATUM» по свидетельству № 227899 в отношении однородных товаров.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.11.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.09.2010.

Довод возражения сводится к следующему:

- 10.11.2010 состоялось заседание коллегии Палаты по патентным спорам, по результатам которого было принято решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 227899 связи с его неиспользованием полностью.

Копия протокола указанного заседания прилагается на 1 л. в 1 экз.

На основании указанного выше заявитель изложил просьбу отменить решение Роспатента от 24.09.2010 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2008738697/50 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 33 класса, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (15.12.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно пункту 1.6 Правил ППС в Палату по патентным спорам может быть подано возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Заявленное в качестве товарного знака обозначение «ULTIMAT» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 227899 «ULTIMATUM» является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака свидетельствует об их сходстве в силу фонетического и графического сходства словесных элементов «ULTIMAT»/«ULTIMATUM».

Принимая во внимание однородность товаров 33 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, и товаров 33 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, оспариваемое обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 227899 в отношении однородных товаров, и ему не может быть предоставлена правовая охрана в отношении этих товаров по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

Однако, воспользовавшись предоставленным правом, лицо, подавшее возражение, представило на заседании коллегии 21.12.2010 ходатайство № 101480

от 21.12.2010 об отзыве возражения от 17.11.2010 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008738697/50.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**прекратить делопроизводство по возражению от 17.11.2010 на решение Роспатента от 24.09.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008738697/50.**