

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 14.03.2006, поданное компанией Гербалайф Интернешнл, Инк., корпорация штата Невада 1800 Сенчури Парк Ист, Лос-Анджелес, штат Калифорния 90067, США (далее — заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака от 12.01.2006 по заявке № 2004709854/50 при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004709854/50 с приоритетом от 05.05.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне. Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено изобретенное слово «ВЭЛНЕС», которое выполнено заглавными буквами русского алфавита. Заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом.

Решение экспертизы от 12.01.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями (далее - Закон), поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с охраняемым на территории Российской Федерации товарным знаком со словесным элементом «Wellnes» по международной регистрации № 543061, зарегистрированным в отношении однородных товаров 16 и услуг 41

классов МКТУ, на имя фирмы FRANZ LAUTENSCHLÄGER, 4, Theodolindenstrasse, D-81545 MÜNCHEN (DE).

Указанный вывод обосновывается фонетическим тождеством словесного элемента «Wellnes», входящего в сравниваемые обозначения.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 27.01.2006, доводы которого сводятся к тому, что противопоставленный экспертизой товарный знак на дату рассмотрения настоящего возражения не может быть препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку действие правовой охраны на территории РФ международной регистрации №543601 прекращено с 27.12.2005.

В обоснование своих доводов представителем заявителя была представлена копия решения Палаты по патентным спорам от 27.12.2005 г. о досрочном прекращении правовой охраны на территории РФ международной регистрации №543601 со словесным элементом «Wellnes».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы от 12.01.2006 и регистрации обозначения по заявке № 2004709854/50 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты поступления заявки № 2004709854/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным

в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Поскольку на дату рассмотрения возражения (12.05.2006) правовая охрана на территории РФ международной регистрации №543601, правомерно противопоставленного заявленному обозначению в решении экспертизы, прекращена, нет оснований считать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражения от 14.03.2006, отменить решение экспертизы от 12.01.2006 г. и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

- (511) 16 - Каталоги изделий, продукции, брошюры, периодика и флаеры о здоровье человека и фитнесе, диетических добавках, управлении весом, продуктах питания и питании, физических упражнениях, тренировках, и профессиональных возможностях, возможностях коммерческой деятельности.
- 41 Образование и образовательные, обучающие программы, относящиеся к управлению весом и здоровью человека и фитнесу.