

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 22.02.2006, поданное компанией МастерКрафт Боут Компани, Инкорпорейтед Корпорация штата Делавэр, 100 Чероки Коув Драйв Воноре, Теннесси 37885, США (далее — заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака от 10.01.2006 по заявке № 2004722190/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004722190/50 с приоритетом от 28.09.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено изобретенное слово, не имеющее смыслового значения, носящее фантазийный характер «X-STAR».

Решение экспертизы от 10.01.2006 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).

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с охраняемыми на территории Российской Федерации товарными знаками со словесными элементами «STAR» (международная регистрация № 667434 с конвенционным приоритетом от 17.10.1995 и международная регистрация № 519711 с приоритетом от 15.03.1988), зарегистрированными в отношении

однородных товаров 12 класса МКТУ, на имя «Rexroth Star GmbH», 100, Ernst - Sachs - Strasse, Schweinfurt (DE) D-97424.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 16.02.2006, доводы которого сводятся к тому, что заявителем было получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных международных регистраций, на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ «лодки, катера».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы от 10.01.2006 и регистрации обозначения по заявке № 2004722190/50 в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 12 класса МКТУ.

В обоснование своих доводов заявителем было представлено письмо от компании «Rexroth Star GmbH», 100, Ernst - Sachs - Strasse, Schweinfurt (DE) D-97424, Германия, являющейся правообладателем международных регистраций № 667434 и № 519711 со словесным элементом «STAR», в котором указанная компания сообщает о своей согласии на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя для товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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 № 2004722190/50 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.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано тем, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками международная регистрация № 667434 и № 519711 с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя иного лица.

Однако, представленное заявителем письмо от правообладателя противопоставленных товарных знаков, дающего разрешение на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения для товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне, устраняет препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных товаров.

Таким образом, оснований для учета указанного экспертизой противопоставления в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражения от 22.02.2006, отменить решение экспертизы от 10.01.2006 г. и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

(511) 12 - Катера.