

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 18.05.2007 на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2005711540/50, поданное компанией СТАДИУМ АБ, Швеция (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005711540/50 с приоритетом от 16.05.2005 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 18, 20-22, 25 и 28 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке на регистрацию, заявлено словесное обозначение "EVEREST" (эверест) – имя собственное, в переводе с английского языка на русский "Эверест", выполненное стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности 19.02.2007 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 21 класса МКТУ (термофляги). Для остальных товаров заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение "EVEREST", тождественно:

- словесному знаку "EVEREST" по международной регистрации №697211 с приоритетом от 21.08.1998, зарегистрированному ранее на имя P.P.H.U. "ORPOL: Stanislaw Orłowski Jawczyce в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ [1];

- словесному товарному знаку "EVEREST" по свидетельству №307034 с приоритетом от 28.02.2005, зарегистрированному ранее на имя заявителя для однородных товаров 18, 20, 21, 22, 28 классов МКТУ [2].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.05.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его тем, что заявителем 05.04.2007 подано заявление о досрочном прекращении действия правовой охраны противопоставленного знака "EVEREST" по международной регистрации №697211.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в отношении всех товаров 25 класса МКТУ с учетом возможного удовлетворения заявления о досрочном прекращении действия правовой охраны противопоставленного знака "EVEREST" по международной регистрации №697211.

На заседании коллегии заявителем было представлено ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок для получения утвержденного решения о досрочном прекращении ввиду неиспользования правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации №697211 [1], которое не было удовлетворено.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом приоритета (16.05.2005) заявки №2005711540/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутые Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных 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 других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 положениями пункта 14.4.2 Правил при проверке на тождество и сходство осуществляются следующие действия: проводится поиск

тождественных и сходных обозначений; определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений; определяется однородность заявленных товаров товарам, для которых зарегистрированы (заявлены) выявленные тождественные или сходные товарные знаки (обозначения). Обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию по заявке №2005711540/50 заявлено словесное обозначение "EVEREST", выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

С учетом сделанного заявителем ограничения перечня товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для анализа товарного знака [2], поскольку перечень товаров по данной регистрации [2] не охватывает товары, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения.

Правовая охрана знака по международной регистрации [1] на момент принятия возражения к рассмотрению действует, что не снимает основания для его противопоставления.

Заявленное обозначение "EVEREST" и противопоставленный знак по международной регистрации [1] являются семантически, фонетически и графически тождественными, что позволяет сделать вывод об их тождестве.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак по международной регистрации [1], являются идентичными товарам, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, в связи с чем следует признать, что сравниваемые обозначения сходны до степени смешения в отношении однородных товаров.

Следовательно, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Довод заявителя, изложенный в письме от 13.11.2007, направленном на имя Руководителя Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, относительно того, что на дату заседания коллегии (06.11.2007) досрочно прекращена правовая охрана знака по международной регистрации [1] решением Палаты по патентным спорам на заседании коллегии 10.10.2007, но не вступившим в законную силу, не может быть признан убедительным. При рассмотрении возражения по существу коллегией Палаты по патентным спорам оценке подвергалась правовая ситуация, имевшая место на дату принятия возражения к рассмотрению.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.05.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 19.02.2007.