

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение от 12.02.2013, поданное компанией SANOFI, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011712468, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011712468 с приоритетом от 22.04.2011 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «OMNIVIT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 23.11.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 05 класса МКТУ со знаком «OMNIVITA» по международной регистрации № 589772, правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.02.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.11.2012. Доводы возражения сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного знака «OMNIVITA» по международной регистрации № 589772 была прекращена в связи с истечением срока действия данной международной регистрации.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (22.04.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 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 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «OMNIVIT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 22.04.2011 испрашивается в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 589772 с конвенционным приоритетом от 07.02.1992 представляет собой словесное обозначение «OMNIVITA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Данный знак был зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 05 класса МКТУ.

Однако следует отметить, что правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 589772 была прекращена в связи с истечением срока действия данной международной регистрации (14.07.2012). Срок ее действия не был продлен (см. публикацию в бюллетене «Gazette OMPI des marques internationales» № 4/2013). Сведения об указанной международной регистрации знака были исключены из соответствующей базы данных ВОИС (см. <http://www.wipo.int/romarin>).

Указанное обстоятельство обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.02.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011712468.