

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 07.06.2010, поданное Дзе Вела Корпорейшн, США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 20.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008726512/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008726512/50 с приоритетом от 18.08.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «POTION 9», состоящее из расположенных в одну строчку словесного элемента «POTION», выполненного обычным шрифтом латинского алфавита и цифры «9».

По результатам экспертизы заявленного обозначения Роспатентом принято решение от 20.04.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «POTIONS» по свидетельству №158521, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

Цифра «9» является неохраняемым элементом заявленного обозначения, так как она не обладает различительной способностью.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 07.06.2010, доводы которого сводятся к следующему. Товарный знак по свидетельству № 158521 более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку его правовая охрана досрочно полностью прекращена решением Роспатента от 21.05.2010.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 20.04.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению были приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет (<http://www1.fips.ru>);
- копия решения Роспатента от 21.05.2010.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.08.2008) поступления заявки №2008726512/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных

знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, не обладающих различительной способностью. Данные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

По заявке №2008726512/50 испрашивается регистрация в качестве товарного знака обозначение «POTION 9», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета(1), в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №158521 представляет собой словесное обозначение «POTIONS», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета (2), правовая охрана предоставлена для товаров 03 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено их фонетическим, семантическим (Potion – зелье, снадобье, доза лекарства. Буква «S» - означает мн. число) и визуальным сходством, что в возражении не оспаривается.

Анализ товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2), показал, что они соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, условие сбыта, круг потребителей, а потому являются однородными.

В связи с этим, вывод о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (2) в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ, является правомерным.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при вынесении решения Роспатента.

До даты (18.06.2010) принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) досрочно полностью прекращена решением Роспатента от 21.05.2010.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что указанный в оспариваемом решении Роспатента противопоставленный товарный знак не препятствует регистрации товарного знака по заявке №2008726512/50.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Цифра «9» является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладает различительной способностью.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.06.2010, отменить решение Роспатента от 20.04.2010, и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008726512/50 в отношении следующих товаров:

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

(526)

Неохраняемые элементы: цифра «9».

(511)

03 - Мыла; парфюмерные изделия; эфирные масла; средства для ухода за телом и косметического ухода; лосьоны для волос; зубные порошки и зубные пасты.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.