

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 30.05.2006, поданное «Detlev Louis Motorrad-Vertriebsgesellschaft mbH», Германия, (далее - заявитель), на решение экспертизы от 27.02.2006 по международной регистрации №826271, при этом установлено следующее.

Словесный знак «LOUIS» по международной регистрации №826271 зарегистрирован в Международном реестре Всемирной организации интеллектуальной собственности 22.09.2003 с конвенционным приоритетом от 04.04.2003 на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Решением экспертизы от 27.02.2006 международной регистрации №828271 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении услуг 38 и 41 классов МКТУ, а в отношении услуг 35 класса МКТУ ей было отказано в предоставлении правовой охраны по мотивам несоответствия знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и пункта 2.4(1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции РФ 08.12.1995 за №989, введенных в действие с 29.02.1996 (далее – Правила).

Указанный вывод обосновывался тем, что знак «LOUIS» сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №117798, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении от 30.05.2006, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный знак «LOUIS» по международной регистрации №826271 не является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «LOUIS» по свидетельству №117798;
- сравниваемые знаки несходны с точки зрения визуального восприятия, в силу наличия сильного графического элемента в противопоставленном знаке;
- услуги, указанные в перечнях сравниваемых знаков, не однородны, поскольку правовая охрана международной регистрации испрашивается в отношении очень специфических услуг, имеющих отношение к рекламе исключительно в сети Интернет.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об изменении решения экспертизы и предоставлении правовой охраны знаку «LOUIS» по международной регистрации №826271 в отношении всех услуг, указанных в перечне.

Заседание коллегии Палаты по патентным спорам было перенесено по просьбе заявителя в связи с тем, что он неоднократно направлял запросы (17.05.2006, 04.07.2006 и 07.08.2006) правообладателю противопоставленного товарного знака с просьбой об отказе от однородных услуг 35 класса МКТУ (представлены копии запросов). Исчерпав все возможности связаться с правообладателем, 26.09.2006 заявителем было направлено в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №117798. Указанное заявление было удовлетворено, и решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака утверждено руководителем Федеральной службы до даты рассмотрения возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, 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 04.04.2003 конвенционного приоритета международной регистрации №826271 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя вышеуказанные Закон и 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, в частности, с товарными знаками, других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) 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;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1)-(3) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Решение экспертизы основывалось на наличии комбинированного товарного знака «LOUIS», выполненного в оригинальной графической манере, по свидетельству №117798, сходного со словесным знаком «LOUIS», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, по международной регистрации №826271.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при вынесении решения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К таким обстоятельствам следует отнести решение Палаты по патентным спорам от 09.02.2006 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №117798 в связи с его неиспользованием, вследствие чего указанный товарный знак не может быть противопоставлен знаку по международной регистрации №826271 на основании пункта 14.4.2.1.(1) Правил.

Таким образом, основание для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанной международной регистрации, мотивированного его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, устранено.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.05.2006, изменить решение экспертизы от 27.02.2006 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку «LOUIS» по международной регистрации №826271.