

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 11.05.2006, поданное компанией «Plus Warenhandelsgesellschaft mbH», Германия (далее - заявитель), на решение экспертизы от 19.01.2006, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №808648 комбинированного знака со словесным элементом «PROLIFE» произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 5, 29, 30 классов МКТУ. Действие указанной международной регистрации распространяется на Российскую Федерацию с 24.06.2004.

Решением экспертизы от 19.01.2006 знаку по международной регистрации №808648 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 5 класса МКТУ по мотивам несоответствия указанного знака требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92г., №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, №166-ФЗ, введенного в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пунктами (2.8.1) и (2.8.2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003г., рег.№4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Указанный вывод обоснован тем, что знак «PROLIFE» по международной регистрации №808648 сходен до степени смешения со знаком со словесным элементом «PROLIFE» по международной регистрации №765502, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ, владельцем которого является иное

лицо, а также с обозначением «PROLIFE» по заявке №2004712713/50, ранее заявленной на имя иного лица в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ.

В возражении от 11.05.2006, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- по данным, полученным из Роспатента, по противопоставленной заявке №2004712713/50 принято решение об отказе в регистрации, в связи с чем, она не может являться препятствием в предоставлении правовой охраны международной регистрации №808648;

- в отношении противопоставленной международной регистрации №765502 подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации в связи с неиспользованием.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об изменении решения экспертизы и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №808648 в отношении всех товаров, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.06.2004) расширения действия международной регистрации №808648 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака по указанной международной регистрации включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8 Правил 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 или охраняемые в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международными договорами 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.

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

-с комбинированными обозначениями;

-с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Комбинированный знак по международной регистрации №808648 [1] включает словесный элемент «PROLIFE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета на темном фоне, и изобразительный элемент, выполненный в виде женского силуэта.

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №765502 [2] представляет собой словесное обозначение «PROLIFE», выполненное латинскими буквами белого цвета на темном фоне с небольшими вкраплениями белого цвета. До настоящего времени правовая охрана указанного знака на территории Российской Федерации остается в силе.

Противопоставленное обозначение по заявке №2004712713/50 [3] представляет собой словесное обозначение «PROLIFE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В результате анализа на тождество и сходство знаков [1] и [2] установлено, что они включают в себя тождественные словесные элементы «PROLIFE», которые занимают в знаках доминирующее положение, что обуславливает сходство сравниваемых знаков в целом несмотря на различия в изобразительных элементах.

Товары 5 класса МКТУ, указанные в перечнях международных регистраций [1] и [2] однородны, так как относятся к одному роду товаров, имеют одно назначение, одинаковые условия сбыта и один и тот же круг потребителей.

Принимая во внимание сходство знаков и однородность товаров, знак по международной регистрации №808648 является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации № 765502 в отношении однородных товаров 5 класса МКТУ, что исключает возможность предоставления правовой охраны международной регистрации №808648 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 5 класса МКТУ, как и было правомерно отмечено в решении экспертизы от 19.01.2006.

По заявке [3] принято решение об отказе в регистрации, при этом возможности оспаривания указанных решений исчерпаны.

Таким образом, указанное в решении экспертизы противопоставление [3] не должно учитываться при анализе на тождество и сходство на основании пункта (14.4.2.1) Правил.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.05.2006, оставить в силе решение экспертизы от 19.01.2006.

