

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 18.07.2005, поданное Умбро Интернешнл Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) по заявке № 2003717464/50, при этом установлено следующее:

Обозначение по заявке № 2003717464/50 с приоритетом от 10.09.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобретенное слово «FUT5AL», в котором части слова FUT- и -AL разделены цифрой 5, контрастно выполненной по отношению к остальной части слова. Все слово выполнено оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева от слова расположено стилизованное изображение мяча в виде семи шестиугольников.

В результате рассмотрения материалов заявки было принято решение экспертизы от 14.04.2005 о регистрации товарного знака в отношении товаров 25 класса и части товаров 18 класса МКТУ, поскольку в отношении другой части товаров 18 класса и всех товаров 28 класса МКТУ заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 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 №166-ФЗ от 11.12.2002, введенным в действие

27.12.2002 (далее - Закон), и пунктом 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Данный вывод в решении экспертизы обосновывается тем, что заявленное обозначение «FUT5AL» № 2003717464/50 [1] сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «FUTSAL» по международной регистрации № 566552 [2] в отношении однородных товаров 18 и 28 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.07.2005, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] не сходно до степени смешения с противопоставленной регистрацией [2] и может быть зарегистрировано в отношении всех заявленных товаров;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] не сходны с точки зрения визуального восприятия, поскольку наличие различных изобразительных элементов в противопоставленной регистрации и заявленном обозначении способствует визуальному различию между ними;

- словесные элементы сопоставляемых обозначения и товарного знака отличаются по виду шрифта и имеют разное произношение за счет наличия разных по звучанию гласных и согласных звуков в составе конечных слогов;

- по противопоставленной регистрации [2] осуществляются действия, направленные на досрочное прекращение ее правовой охраны на территории Российской Федерации на основании неиспользования товарного знака.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу изменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров.

На заседании коллегии заявитель представил копию решения Палаты по патентным спорам от 22.12.2005 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленной международной регистрации № 566552 знака «FUTSAL» полностью.

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

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени и смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Решение экспертизы о регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака только в отношении товаров 25 и части товаров 18 классов МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированного на имя другого лица товарного знака [2] в отношении однородных товаров 18, 28 класса МКТУ.

Поскольку Решением Палаты по патентным спорам, вступившем в силу 22.12.2005, правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] на территории Российской Федерации досрочно полностью прекращена, нет оснований полагать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, в отношении заявленных товаров.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 18.07.2005, изменить решение экспертизы от 14.04.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров:

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

- (511)
- 18 - сумки, портпледы, мешки вещевые, ранцы, рюкзаки, сумки дорожные, саквояжи, бумажники, кошельки, портмоне, изделия для документов кожаные, зонты.
 - 25 - одежда, обувь, предметы одежды и обуви.
 - 28 - гимнастические и спортивные товары; принадлежности, приспособления и устройства для спортивных тренировок; части и принадлежности для вышеуказанных товаров; футбольные мячи, мячи для игры в регби; мячи спортивные, ракетки и сумки спортивные.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.