

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 06.10.2006, поданное компанией Bora Creations S.L., Испания (далее — заявитель, лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы от 10.07.2006 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №814598, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №814598 с конвенционным приоритетом от 12.05.2003 произведена на имя Bora Creations S.L., Испания в отношении товаров 3, 14, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Catrice», выполненное с заглавной буквы строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решением экспертизы от 10.07.2006 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №814598 в отношении товаров 3 класса МКТУ в силу несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее—Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «Catrice» является сходным до степени смешения в отношении товаров 3 класса МКТУ с имеющей более ранний приоритет и произведенной на имя другого лица международной регистрацией №656460 знака «CICATRICE».

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.10.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

— заявленное обозначение «Catrice» и противопоставленные знак «CICATRICE» имеют отличия по фонетическому, визуальному и семантическому признакам;

— заявителем предоставлено согласие от правообладателя противопоставленной международной регистрации №656460 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №814598 в отношении товаров 3 класса МКТУ.

Лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения экспертизы и предоставлении правовой охраны международной регистрации №814598 на территории Российской Федерации в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения 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 конвенционного приоритета (12.05.2003) международной регистрации №814598 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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) или 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 указанных обозначений допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №814598 в отношении товаров 3 класса МКТУ основано на наличии сходной до степени имеющий более ранний приоритет и произведенной на имя другого лица международной регистрацией №656460, возможность продления действия которой на даты вынесения решения экспертизы (10.07.2006) не была исчерпана.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам было установлено, что противопоставленная международная регистрация №656460 прекратила свое действие 13.05.2006 в связи с истечением срока, что снимает возможность ее учета при анализе на тождество и сходство.

Таким образом, основания для учета правомерно указанного экспертизой противопоставления в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным и с учетом указанных обстоятельств, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.10.2006, изменить решение экспертизы от 10.07.2006 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №814598.