

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 за № 4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 16.02.2006, поданное компанией Лейка Геосистемс ГИС энд Мэппинг ЛЛК 2810 Буфорд Хайуэй, Свит 300, Атланта, штат Джорджия 30329, США (далее — заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака от 16.09.2005 по заявке № 2004705086/50 при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004705086/50 с приоритетом от 11.03.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне. Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено изобретенное словосочетание «IMAGINE ADVANTAGE» (имеджин эдвантидж), первое слово в переводе с английского языка имеет значение - «вообразать, представлять себе; допускать, полагать, предполагать; придумывать, выдумывать, сочинять; понимать», а второе слово в переводе с английского языка имеет значение- «выгода, польза, помогать, способствовать, оказывать помощь». Словосочетание выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение экспертизы от 16.09.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями (далее - Закон).

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с охраняемым на территории Российской Федерации товарным знаком «ADVANTAGE», зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, на имя фирмы Компьютер Ассошиэйтс Синк, Инк., Уан Компьютер Ассошиэйтс Плаза, Айлендия, штат Нью-Йорк 11749, США (св-во № 265260 с приоритетом от 29.10.2001).

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 16.02.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- Заявленное обозначение имеет большую длину, чем противопоставленная регистрация;

- Наличие в заявленном обозначении слова «IMAGINE», придает иную семантическую окраску, по сравнению с противопоставленной регистрацией.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы от 16.09.2005 и регистрации обозначения по заявке № 2004705086/50 в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ.

На заседании коллегии заявителем было представлено письмо от компании Компьютер Ассошиэйтс Синк, Инк., Уан Компьютер Ассошиэйтс Плаза, Айлендия, штат Нью-Йорк 11749, США, являющейся правообладателем знака по свидетельству №265260 со словесным элементом «ADVANTAGE», в котором указанная компания сообщает о своем согласии на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя для товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит 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 поступления заявки № 2004705086/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — 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 с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано тем, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 265260 с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя иного лица.

Однако, представленное заявителем письмо от правообладателя противопоставленного товарного знака, дающего разрешение на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения для товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне, устраняет препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных товаров.

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

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражения от 16.02.2006, отменить решение экспертизы от 16.09.2005 г. и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

(511) 09 - Компьютерное программное обеспечение и соответствующие руководства для пользователей, продаваемые в комплекте, используемые при обработке изображений, в географических информационных системах и при составлении карт.