

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, рассмотрела возражение от 25.05.2007, поданное компанией «Краун Пэкэджинг Текнолоджи, Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005707633/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005707633/50 с приоритетом от 05.04.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено словесное обозначение «CROWN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 27.02.2007 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение тождественно товарному знаку «CROWN» по свидетельству №184715, зарегистрированному ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.05.2007, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 27.02.2007. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем было подготовлено и направлено в Палату по патентным спорам заявление о досрочном

прекращении действия противопоставленной регистрации в связи с неиспользованием знака.

С учетом изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 06 класса МКТУ, указанных в заявке.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.11.2007, заявителем была представлена копия решения Палаты по патентным спорам от 03.10.2007 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака.

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

С учетом даты подачи заявки (05.04.2005) 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными

обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «CROWN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №184715 с приоритетом от 12.05.1998 представляет собой словесное обозначение «CROWN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются тождественными, поскольку совпадают все признаки, на основе которых устанавливается тождество обозначений.

Товары 06 класса МКТУ, представляющие собой металлические изделия, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 06 класса МКТУ «изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам», в отношении которых

зарегистрирован противопоставленный товарный знак, соотносятся друг с другом как вид-род. Данное обстоятельство обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №184715 являются тождественными в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Что касается представленной на заседании коллегии копии решения Палаты по патентным спорам, вступившего в законную силу 03.10.2007, о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака, следует отметить, что указанный документ не может быть принят во внимание коллегией Палаты по патентным спорам, поскольку при вынесении решения по результатам рассмотрения возражения на решение экспертизы подлежат правовой оценке обстоятельства, имевшие место на момент принятия Федеральным институтом промышленной собственности оспариваемого решения (27.02.2007), а также могут быть приняты во внимание обстоятельства, сложившиеся на дату принятия возражения к рассмотрению (28.06.2007). Таким образом, указанное заявителем обстоятельство, возникшее 03.10.2007, не имеет юридического значения при вынесении решения по результатам рассмотрения возражения от 25.05.2007 на решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения по заявке №2005707633/50 в качестве товарного знака.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 25.05.2007, оставить в силе решение экспертизы от 27.02.2007.**