

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 17.02.2006 на решение об отказе в регистрации обозначения по заявке № 2003721641/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Информационные технологии и коммуникации» (Санкт-Петербург), (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка №2003721641/50 была подана заявителем 27.10.2003 с испрашиванием предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 9 и услуг 42 классов МКТУ, приведенных в заявлении перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ONEPLAN» выполненное заглавными буквами латинского алфавита. Обозначение является фантазийным и образовано путем соединения трех первых букв (ONE) транслитерации названия озера «Онежское» и четырех первых букв (PLAN) латинского слова «Planum».

Федеральным институтом промышленной собственности 04.08.2005 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его не соответствия требованиям установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 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, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и пунктом 2.8, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию

товарного знака и знака обслуживания, которые в установленном порядке введены в действие 10.05.2003 г. (далее—Правила).

По мнению экспертизы, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «NEPLAN» (международная регистрация № 701990) зарегистрированным ранее на имя «BCP Busarello + Cott+ Partner Inc.» Швейцария, с приоритетом от 18.03.98 г., для товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение заявителя от 17.01.2006, в котором он выразил свое несогласие с решением экспертизы ввиду следующего:

—Указанные в перечне товары противопоставленного товарного знака не являются однородными товарам, указанным в перечне заявленного обозначения.

— Наличие в заявлении обозначении первой буквы «О» придает обозначению иное звучание. Также следует отметить, что по первой букве слова создаются поисковые запросы во всех поисковых системах, следовательно, эти обозначения будут располагаться во всех справочниках на разных страницах.

— Заявитель готов ограничить перечень заявленных товаров и услуг только специфической частью товаров 9 класса: аппаратно-программные системы для планирования сетей связи; программы для компьютеров для планирования сетей связи.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение «ONEPLAN» по заявке № 2003721641/50 в качестве товарного знака для следующих товаров 09 класса МКТУ: аппаратно-программные системы для планирования сетей связи; программы для компьютеров для планирования сетей связи.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, приведенные в возражении, 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 (27.10.2003) поступления заявки № 2003721641/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаком обозначения, тождественные или сходные до степени их 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 сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) Правил). Согласно пункту 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 установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, круг потребителей и другие признаки Анализ материалов заявки №2003721641/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ONEPLAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №701990 является словесным и представляет собой слово «NEPLAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, правовая охрана на территории РФ предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленной международной регистрации установлено звуковое сходство. Звуковое сходство выявлено на основании вхождения одного обозначения в другое.

Графически сравниваемые обозначения являются сходными за счет использования латинского алфавита и одинакового вида шрифта. Наличие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому и графическому фактору сходства обуславливает вывод о сходстве сопоставляемых обозначений в целом.

При анализе однородности заявленных товаров (с учетом просьбы заявителя об ограничении перечня) 09 класса МКТУ и противопоставленной международной регистрации №701990 необходимо руководствоваться следующим.

Противопоставленной международной регистрации предоставлена правовая охрана на территории РФ в отношении я следующих товаров 09 класса МКТУ - Programme d'ordinateurs techniques et scientifiques pour l'analyse et la planification des réseaux électriques, de gaz et d'eau (программы компьютерные научные по планированию и разработке водопроводных, газовых и электрических коммуникаций).

Коммуникации (лат. Communication) - пути сообщения каналы связи городского хозяйства (см. Новый политехнический словарь, «Большая Российская энциклопедия», М, 200, стр.230). Согласно приведенному определению следует, что правовая охрана противопоставленной международной регистрации предоставлена в отношении компьютерных научных программ предназначенных для конструирования и разработки городских сетей снабжения населения города - водой, газом и электричеством.

Заявленное обозначение предназначено для маркировки аппаратнoproграммных систем для планирования сетей связи; программ для компьютеров для планирования сетей связи.

Связь- передача и прием информации с помощью технических средств (см. Новый политехнический словарь, «Большая Российская энциклопедия», М, 200, стр.478) Следовательно, заявленные товары 09 класса МКТУ предназначены для использования в области передачи информации.

Таким образом, видно, что товары заявленного обозначения и противопоставленной международной регистрации имеют различную область и цель применения.

Необходимо также учесть, что данные товары имеют производственно-техническое назначение и предназначены для ограниченного круга

потребителей – специалистов, которым, как правило, хорошо известны изготовители продукции в соответствующей отрасли. Следовательно, опасность смешения отсутствует.

Из изложенного следует, что заявленное обозначение не противоречит требованиям п. 1 ст. 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 17.01.2006 г., отменить решение экспертизы от 04.08.2005 г., 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      Аппаратно-программные системы для планирования сетей связи; программы для компьютеров для планирования сетей связи.