

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 15.12.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес Реклама», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2004723720/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2004723720/50 с приоритетом от 18.10.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

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

Федеральным институтом промышленной собственности 17.07.2006 вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении части товаров 09, услуг 38 и части услуг 42 классов МКТУ. Отказ в регистрации товарного знака в отношении другой части товаров 09 и другой части услуг 42 классов МКТУ мотивирован 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 сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №192888 и со знаком по международной регистрации №729478, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации ранее на имя других лиц в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве обозначений обуславливается фонетическим и семантическим факторами.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.12.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 17.07.2006. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №192888 являются сходными до степени смешения только в отношении услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный» и «исследования и разработка новых товаров»;
- 2) действие международной регистрации №729478 на территорию Российской Федерации не распространяется, так как по сведениям базы данных ВОИС – «(863) 2003/11 Gaz» – в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку было отказано;
- 3) коллегией Палаты по патентным спорам 06.12.2006 вынесено решение о досрочном полном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №729478.

С учетом изложенных в возражении доводов заявителем выражена просьба об изменении решения экспертизы от 17.07.2006 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, указанных в заявке, за исключением услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный» и «исследования и разработка новых товаров».

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

С учетом даты подачи заявки (18.10.2004) 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 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 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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 «KLARNET», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 18.10.2004 испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №192888 с приоритетом от 23.03.1999 представляет собой словесное обозначение «КЛАРНЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «KLARNET» и противопоставленного товарного знака «КЛАРНЕТ» показал, что они являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ. В возражении выражено согласие заявителя с данным фактом, но только в отношении услуг «дизайн художественный» и «исследования и разработка новых товаров».

Вместе с тем, услуги 42 класса МКТУ «оформление интерьера», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и услуги 42 класса МКТУ «дизайн в области упаковки», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, также являются однородными, поскольку относятся к одному родовому понятию – «дизайнерские услуги» – и могут оказываться одними и теми же лицами (дизайнерами). Следует отметить, что с учетом высокой степени сходства сравниваемых обозначений, обусловленной их фонетическим тождеством («КЛАРНЕТ» – «КЛАРНЕТ»), значительно возрастает опасность смешения данных услуг на рынке. Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о существовании принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о том, что

дизайнерские услуги, которые оказываются с использованием заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, исходят от одного хозяйствующего субъекта, то есть об однородности рассматриваемых услуг.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №192888 являются сходными до степени смешения в отношении услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный», «исследования и разработка новых товаров» и «оформление интерьера».

Противопоставленный знак по международной регистрации №729478 с конвенционным приоритетом от 13.10.1999 представляет собой словесное обозначение «WEB CLARINET», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации указанному знаку предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «KLARNET» и противопоставленного знака «WEB CLARINET» показал, что они являются сходными до степени смешения (в силу фонетического и графического сходства основных индивидуализирующих элементов – «KLARNET» и «CLARINET») в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение)» и однородных услуг 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения; разработка, модернизация и техническое обслуживание программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; преобразование данных и информационных программ; размножение компьютерных программ; составление программ для компьютеров». Возражение не содержит каких-либо доводов, опровергающих данный факт, кроме утверждения заявителя о том, что действие международной регистрации №729478 на территорию Российской Федерации не распространяется, так как по сведениям базы данных ВОИС – «(863) 2003/11 Gaz»

– в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку было отказано.

Как отмечалось в решении экспертизы от 17.07.2006, под кодом (863) в базе данных ВОИС и в информационных бюллетенях размещается любое окончательное решение экспертизы о предоставлении правовой охраны знаку, которое отличается от решения о регистрации знака в полном объеме. Сведения о международной регистрации №729478 под указанным кодом – «(863) 2003/11 Gaz» – представляют собой ссылку на бюллетень «GAZETTE OMPI DES MARQUES INTERNATIONALES» №11 за 2003 год, в котором опубликовано окончательное решение экспертизы о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «WEB CLARINET» с исключением из самостоятельной охраны элемента «WEB».

Следует отметить, что на дату принятия Палатой по патентным спорам возражения к рассмотрению, а также на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам база данных ВОИС не содержала сведений о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака «WEB CLARINET» по международной регистрации №729478.

С учетом изложенного, на основании пункта 1 статьи 7 Закона данная международная регистрация препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении указанных выше товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части товаров 09 и части услуг 42 классов МКТУ.

На решение коллегии Палаты по патентным спорам, вынесенное 09.08.2007, заявителем представлено особое мнение от 14.08.2007, доводы которого повторяют доводы возражения в части предпринятых заявителем мер по

досрочному прекращению действия противопоставленной международной регистрации на территории Российской Федерации, проанализированные выше.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.12.2006, оставить в силе решение экспертизы от 17.07.2006.