

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 3520, рассмотрела возражение от 19.05.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЮМАКС+», Москва, на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2003717745/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2003717745/50 с приоритетом от 15.09.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки. Согласно договору об уступке права на заявку на регистрацию товарного знака от 12.12.2005, заявителем по заявке №2003717745/50 является Компания Лампорт Лтд., содружество Багамских островов, 94 Даудесвилл, остров Нью-Провиденс, П.Я. 7521, Нассау (далее – заявитель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ORANGE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Экспертизой 25.02.2005 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его 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 - Закон) и пунктов 2.8.1, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками «ORANGE» по международным регистрациям №715855 [1], №790992 [2] в отношении однородных товаров и услуг 09, 35 классов МКТУ и товарным знаком «ORANGE» по свидетельству №277365 [3] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 24.05.2005, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана знака «ORANGE» по международной регистрации №715855 [1] распространяется на услуги 35 класса, относящиеся только к области телекоммуникаций;

- противопоставленный товарный знак «ORANGE» по свидетельству №277365 [3] зарегистрирован в отношении услуг 35 класса «продвижение товаров 02, 03, 05, 08, части товаров 09, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 28, 29-31, 34 классов МКТУ»;

- заявитель по рассматриваемой заявке является правообладателем товарного знака «ORANGE» по свидетельству №126090 с датой подачи от 21.10.1993, зарегистрированному в отношении товаров 09 класса МКТУ «компьютеры, в том числе персональные компьютеры, периферийное оборудование для персональных компьютеров»;

- по международной регистрации №790992 [2] было принято предварительное решение об отказе в регистрации в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, поэтому, как полагает заявитель, данный знак не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение экспертизы по заявке №2003717745/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного на заседании коллегии от 26.09.2006 перечня услуг 35 класса МКТУ - «продвижение компьютеров и

периферийного оборудования для компьютеров (для третьих лиц), в том числе через посредство сети Интернет; менеджмент в сфере бизнеса в области торговли компьютерами и периферийным оборудованием для компьютеров».

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (15.09.2003) поступления заявки №2003717745/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно абзацу первому 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 или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду

шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а)-(в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ORANGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии более ранних международных регистраций [1], [2] и товарного знака [3].

В связи с тем, что знаку «ORANGE» международной регистрации №790992 [2] было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ, он не может служить в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении данных услуг.

Противопоставленный знак по международной регистрации №715855 [1] является словесным и представляет собой слово «ORANGE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №277365 [3] является комбинированным и включает в свой состав в качестве доминирующего элемента

слово «ORANGE», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита черного цвета.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал их сходство в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «ORANGE» и их графического сходства, что заявителем не оспаривается.

Анализ перечней услуг 35 класса МКТУ сравниваемых знаков показал следующее.

Услуги 35 класса - «продвижение компьютеров и периферийного оборудования для компьютеров (для третьих лиц), в том числе через посредство сети Интернет; менеджмент в сфере бизнеса в области торговли компьютерами и периферийным оборудованием для компьютеров» обозначения по заявке №2003717745/50 относятся к торговой деятельности в области компьютеров и периферийных устройств для компьютеров, что определяет их отличие по назначению, кругу потребителей и условиям реализации от услуг 35 класса МКТУ противопоставленных знаков [1], [3], осуществляемых в отношении иных товаров, а именно, относящихся к области телекоммуникаций.

Таким образом, основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке №2003717745/50 в отношении вышеперечисленных услуг 35 класса МКТУ отсутствуют.

На основании вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 19.05.2005, изменить решение экспертизы от 25.02.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

Форма 81.1

Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"

(511)

- 35— продвижение компьютеров и периферийного оборудования для компьютеров (для третьих лиц), в том числе через посредство сети Интернет; менеджмент в сфере бизнеса в области торговли компьютерами и периферийным оборудованием для компьютеров.

