

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 08.03.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 21.09.2007, поданное ООО «Тарпан», Россия (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005726533/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005726533/50 с приоритетом от 19.10.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 07, 12 и услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение лошади и словесный элемент «ТАРПАН», не имеющий смыслового значения и выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Экспертизой ФИПС было вынесено решение от 04.07.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 07, 12(части) и услуг 35, 37 классов МКТУ. В отношении другой части товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, заявленному обозначению было отказано в регистрации ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Указанное мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом “ТАРПАН” сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом “ТАРПАН” по свидетельству №96071[1], зарегистрированным ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением экспертизы в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 21.09.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- в Палату по патентным спорам было подано заявление от 19.02.2007 о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] в связи с его неиспользованием;
- на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, которое состоялось 21.08.2007, данное заявление было удовлетворено и вынесено решение о досрочном прекращении правовой охраны знака [1] по свидетельству №96071 полностью.

В связи с указанными обстоятельствами заявитель выразил просьбу о пересмотре решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.10.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 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 (подпункт (2.8.2) пункта 2.8 Правил).

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 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 (пункт 14.4.3 Правил).

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «ТАРПАН», не имеющего смыслового значения и выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и стилизованного изображения лежащей лошади. Регистрация обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 07, 12 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение экспертизы от 04.07.2007 основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1] в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ.

Товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой словесный элемент «ТАРПАН», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющий смыслового значения, над которым расположено стилизованное изображение скачущей лошади. Знак зарегистрирован в отношении товаров 12 класса МКТУ: «прицепы для транспортных средств».

В результате сравнительного анализа заявленного и противопоставленного товарного знака [1] установлено, что сопоставляемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении части товаров 12 класса МКТУ. Указанное обусловлено тождеством словесного элемента «ТАРПАН», входящего в состав сравниваемых знаков, и однородностью части товаров 12 класса МКТУ заявленного перечня и товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [1].

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится прекращение правовой охраны товарного знака [1] полностью в связи с его неиспользованием на основании решения Палаты по патентным спорам от 12.10.2007, что устраняет причины, послужившие основанием для правомерного вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и пункта 2.8 Правил, и позволяет зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

удовлетворить возражение от 21.09.2007, изменить решение экспертизы от 04.07.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

- | | |
|----------------------|---|
| [
[
(511) 07 — | машины сельскохозяйственные; культиваторы [машины], мотокультиваторы; машины для прополки; машины сельскохозяйственные; орудия сельскохозяйственные; насосы [машины], насосы [части машин или двигателей], насосы вакуумные [машины], насосы воздушные, насосы для отопительных установок, насосы масляные, насосы центробежные; мотопомпы (насосные установки); снегоочистители; устройства подъемные; генераторы переменного тока, генераторы постоянного тока, генераторы тока, генераторы электрические, генераторы мощности аварийные. |
| 12 — | транспортные средства; велосипеды, мопеды, мотоциклы, мотороллеры, сани, санки, кузова, рамы, рамы велосипедов, рули велосипедов, рули, стойки для велосипедов; двигатели, дизельные двигатели; средства наземные, воздушные и водные; средства с электродвигателями; средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; тележки; багажники. |
| 35 — | реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, в том числе снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); продвижение товаров (для третьих лиц); услуги магазинов; реализация товаров; реализация товаров в розницу; реализация товаров оптом; организация продаж товаров в розничной, мелкооптовой и оптовой сети; организация продаж товаров и услуг через компьютерную сеть; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой |

информации; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помочь в управлении бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламных материалов; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; реклама; агентства рекламные; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; обслуживание секретарское; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]; составление отчетов о счетах; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; фотокопирование; стимулирование сбыта товара (для третьих лиц).

37 — техническое обслуживание транспортных средств, мотоциклов, мотороллеров, машин сельскохозяйственных, культиваторов, мотокультиваторов, автомобилей, орудий сельскохозяйственных; ремонт транспортных средств, в т.ч. мотоциклов, мотороллеров, машин сельскохозяйственных, культиваторов, мотокультиваторов, автомобилей, орудий сельскохозяйственных.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.

