

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 12.09.2006, поданное Остнор АБ, Швеция (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее — решение ФИПС, решение экспертизы) от 29.06.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005712200/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005712200/50 с приоритетом от 23.05.2005 является Остнор АБ, Швеция.

В качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне, заявлено словесное обозначение «MORA ARMATUR», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. При этом слово «ARMATUR» выполнено более мелким шрифтом.

Экспертизой ФИПС вынесено решение от 29.06.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное 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 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «MORA ARMATUR» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ с имеющим более ранний приоритет знаком «MORA» по международной регистрации №744481, произведенной на имя другого лица.

Также в решении экспертизы указано, что словесный элемент «ARMATUR» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.09.2006, уточненном на заседании коллегии 26.12.2006, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем задолго до даты подачи настоящего возражения было подано заявление от 14.03.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №744481;
- рассмотрение данного заявления было назначено на 20.06.2006, но по просьбе правообладателя перенесено на 31.10.2006;
- в дополнение к возражению заявителем представлена информация о том, что Палатой по патентным спорам было принято решение от 20.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №744481.

Копия указанного решения представлена на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 26.12.2006.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 11 класса МКТУ с исключением из правовой охраны слова «ARMATUR».

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

С учетом даты (23.05.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; указания материала или состава сырья (пункт 2.3.2.3 Правил).

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) 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.

Заявленное словесное обозначение по заявке №2005712200/50 «MORA ARMATUR» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. При этом слово «ARMATUR» выполнено более мелким шрифтом.

Словесный элемент «ARMATUR» (арматура) указывает на вид приведенных в перечне товаров, в связи с чем является неохраноспособным. Вместе с тем, данный элемент не занимает в обозначении доминирующего положения и, согласно требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент, что заявителем не оспаривается.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона экспертизой была приведена ссылка на наличие сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и зарегистрированного на имя иного лица знака «MORA» по международной регистрации №744481.

Сходство сравниваемых знаков основано на наличии сходства по фонетическому и графическому признакам, что заявителем не оспаривается.

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 относятся сведения о том, что Палатой по патентным спорам было принято решение от 20.12.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №744481.

Таким образом, оснований для отказа не имеется, и регистрация заявленного обозначения по заявке №2005712200 /50 в отношении товаров 11 класса МКТУ в качестве товарного знака допускается.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 12.09.2006, отменить решение экспертизы от 29.06.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров:

Форма № 81.1

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

Г
(526)

неохраняемые элементы: ARMATUR.

(511)

11- устройства водораспределительные и санитарно-технические, краны, водопроводные краны, вентили, устройства, установки, блоки/модули смешивания горячей и холодной воды, муфты, переходники и соединения для вышеуказанных товаров.