

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 05.05.2008, поданное ООО «РОЯЛ ТАЙМ», Москва (далее – заявитель), на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака «ОРАКУЛ» по заявке №2006702757/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006702757/50 с приоритетом от 09.02.2006 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде треугольника красного цвета с желтой окантовкой, в центре которого расположен круг, внутри которого изображено стилизованное солнце в виде треугольников красного и желтого цветов. В центре солнца расположено стилизованное изображение глаза. Словесный элемент «ОРАКУЛ» расположен под изобразительным и выполнен буквами желтого цвета.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.01.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «ОРАКУЛ» по заявке №2006702757/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ОРАКУЛ» сходно до степени смешения с товарным знаком «ORACLE» по свидетельству №142408, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В возражении от 05.05.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, указав, что оно было вынесено без учета того обстоятельства, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 142408 решением Палаты по патентным спорам от 03.05.2007 была досрочно прекращена в отношении части услуг 41 класса МКТУ. В результате указанного правовая охрана противопоставленного знака по свидетельству № 142408 сохранила свое действие в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание, образование», которые не являются однородными услугам 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака «ОРАКУЛ» по заявке №2006702757/50.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение об отказе в регистрации товарного знака «ОРАКУЛ» по заявке №2006702757/50.

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

С учетом даты (09.02.2006) поступления заявки №2006702757/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – 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 №4322 (далее – Правила).

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.

Согласно пункту (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.

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 сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.2.2) сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде треугольника красного цвета с желтой окантовкой, в центре которого расположен круг, внутри которого изображено стилизованное солнце в виде треугольников красного и желтого цветов. В центре солнца расположено стилизованное изображение глаза. Словесный элемент «ОРАКУЛ» выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета и расположен под изобразительным элементом. Вся композиция расположена на фоне квадрата черного цвета. Регистрация товарного знака испрашивается в черном, красном, желтом, голубом, сером цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак «ORACLE» по свидетельству №142408 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и алфавита. Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знаков определено на основании фонетического и семантического сходства их доминирующих словесных элементов «ОРАКУЛ» и «ORACLE», что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, на дату 18.01.2008 вынесения решения об отказе в государственной регистрации товарного знака правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №142408 в отношении услуг 41 класса МКТУ была досрочно частично прекращена по решению Палаты по патентным спорам от 03.05.2007 с сохранением ее действия в отношении таких услуг 41 класса МКТУ, как «воспитание; образование». Соответствующие изменения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации были внесены 11.05.2007.

Анализ услуг 41 класса МКТУ (дискотеки; игры азартные; клубы-кафе ночные, обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; предоставление услуг игровых залов; развлечения гостей; развлечения;

услуги казино), в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака «ОРАКУЛ» по заявке №2006702757/50, и услуг 41 класса МКТУ (воспитание образование), в отношении которых сохранилась правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 142408, показал, что они не могут быть признаны однородными, поскольку относятся к разным видам деятельности, имеют разное назначение, разный круг потребителей услуг и условия реализации.

Данное обстоятельство устраняет препятствия для регистрации товарного знака «ОРАКУЛ» по заявке №2006702757/50 в отношении вышеуказанных услуг 41 классов МКТУ.

Таким образом, в результате рассмотрения возражения от 05.05.2008 коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что заявленное обозначение «ОРАКУЛ» по заявке №2006702757/50 соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.05.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.01.2008 и зарегистрировать товарный знак «ОРАКУЛ» по заявке №2006702757/50.

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

(591) черный, красный, желтый, голубой, серый.

(511)

41 - дискотеки; игры азартные; клубы-кафе ночные, обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; предоставление услуг игровых залов; развлечения гостей; развлечения; услуги казино.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 1 л. в 1 экз.