

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.01.2008, поданное Открытым акционерным обществом Научно-производственным предприятием «Полигон», г.Уфа (далее – заявитель), на решение экспертизы от 12.10.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005729323/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005729323/50 с приоритетом от 15.11.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Арлан», являющееся изобретенным, выполненным стандартным шрифтом в кириллице. Обозначение по отношению к заявляемым товарам/услугам семантически нейтрально.

Федеральным институтом промышленной собственности от 12.10.2007 вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 38 класса МКТУ. В отношении товаров 09 класса МКТУ, было признано, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «Арлан» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «Арлан» по свидетельству №196184, с приоритетом от 19.03.1999, на имя другого лица, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.01.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Существо доводов возражения сводится к тому, что на дату подачи возражения правовая охрана противопоставленного товарного знака досрочно прекращена в связи с его неиспользованием. В этой связи препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ отсутствуют.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение экспертизы от 12.10.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение «Арлан» в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки №2005729323/50.

К возражению приложено решение Палаты по патентным спорам от 25.12.2007, касающееся досрочного прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №196184.

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

С учетом даты (15.11.2005) поступления заявки №2005729323/50 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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2005729323/50 представляет собой словесное обозначение «Арлан», выполненное стандартным шрифтом прописными буквами русского алфавита с заглавной буквы «А». Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ.

Противопоставленный экспертизой товарный знак по свидетельству №196184 является словесным и состоит из словесного элемента «АРЛАН», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знаку предоставлена охрана, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку включают в свой состав фонетически тождественный словесный элемент «Арлан».

Отсутствие семантики сравниваемых обозначений не позволяет оценить их с точки зрения семантического критерия сходства. Графически исследуемые обозначения следует признать сходными в силу исполнения их буквами одного алфавита стандартным шрифтом. Учитывая вышеизложенное, обозначения ассоциируются друг с другом в целом за счет превалирования фонетического тождества и графического сходства словесных элементов.

Учитывая, что сопоставляемые товарные знаки предназначены для маркировки одних тех же товаров 09 класса МКТУ, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №196184 до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №196184 досрочно полностью прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам от 25.12.2007.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (05.05.2008) правовой статус противопоставленного знака по свидетельству №196184 не действовал в отношении однородных товаров, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.01.2008, изменить решение экспертизы от 12.10.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2005729323/50 в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“**

- (511) 09 - антенны; аппараты для передачи звука; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты телеграфные; аппараты телефонные; аппараты телефонные передающие; аппараты факсимильные; аппараты фототелеграфные; видеотелефоны; звукопроводы; кабели оптиковолоконные; карты для оплаты услуг связи; коммутаторы; модемы; передатчики [дистанционная связь]; приборы записывающие дистанционные; провода телеграфные; провода телефонные; радиопередатчики дальней связи; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; телетайпы; телефоны переносные; трубки телефонные; устройства для воспроизведения звука; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; щиты коммутационные.
- 38 - информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача сообщений; передача срочных объявлений; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.

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