

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 № 4520, рассмотрела возражение от 24.05.2007, поданное Закрытым акционерным обществом Промышленная Группа «АЛСИКО», Москва, на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005708236/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005708236/50 с приоритетом от 12.04.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Закрытого акционерного общества Промышленная Группа «АЛСИКО», Москва (далее – заявитель) в отношении товаров 01, 05 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

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

Федеральным институтом промышленной собственности 10.10.2006 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 пункта 2.8, 14.4.2.2 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 со словесным обозначением «АРКАН», заявленным на имя другого лица по заявке №2004706762/50 с приоритетом от 31.03.2004 в отношении однородных товаров 01, 05 классов МКТУ и услуг 44 класса МКТУ [1].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.05.2007 заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 10.10.2006, доводы которого сводятся к тому, что противопоставленная экспертизой заявка №2004706762/50 аннулирована Федеральным институтом промышленной собственности 24.11.2006 в связи с неуплатой пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства.

На основании вышеизложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в первоначальных материалах заявки.

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

С учетом даты (12.04.2005) поступления заявки №2005708236/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.1 Правил не учитываются товарные знаки, предоставление правовой охраны которым признано недействительным в соответствии со статьей 28 Закона, товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона, товарные знаки, заявки на регистрацию которых признаются отозванными или отозваны соответственно на основании пунктов 4 или 5 статьи 10 Закона, а также заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана, или заявки, по которым в адрес заявителей были направлены уведомления о невозможности регистрации товарных знаков в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, предусмотренной статьей 14 Закона.

В соответствии с подпунктом (14.4.2) пункта 14.4 Правил, при проверке на тождество и сходство определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 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.

Графическое сходство определяется на основании таких признаков, кроме прочих, как общее зрительное впечатление, вид шрифта, алфавит, буквами которого написано слово.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков, кроме прочих, подобие заложенных в обозначениях понятий, в частности, совпадение значения обозначений в разных языках.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а-в) настоящего пункта Правил могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров и услуг, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2005708236/50 представляет собой слово «АРКАН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Решение экспертизы об отказе в регистрации рассматриваемого обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходного до степени смешения обозначения [1], заявленного на регистрацию в отношении однородных товаров 01, 05 классов МКТУ и услуг 44 класса на имя другого лица, в силу тождественности словесных элементов «АРКАН». Сходство установлено в силу фонетического и семантического подобия словесных обозначений «АРКАН». Заявленные обозначения отличаются лишь разницей написания.

Экспертизой правомерно установлена однородность товаров и услуг достигаемая за счет одинакового назначения товаров, круга потребителей и условий реализации.

Таким образом, решение экспертизы от 10.10.2006 является правомерным.

Однако коллегией Палаты по патентным спорам выявлены обстоятельства, которыми не располагала экспертиза на момент принятия решения.

К таким обстоятельствам относится решение Федерального института по промышленной собственности от 24.11.2006 о признании заявки №2004706762/50 отозванной. Заявитель не воспользовался своим правом на восстановление делопроизводства по заявке.

В связи с тем, что на момент принятия возражения от 24.05.2007 к рассмотрению 28.06.2007 знак [1] не являлся препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, отсутствуют основания для вывода о противоречии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 24.05.2007, отменить решение экспертизы от 10.10.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**

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

- (511) 01 - химические продукты, предназначенные для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве; необработанные синтетические смолы, необработанные пластические материалы; удобрения; составы для тушения огня; препараты для закалки и пайки металлов; препараты для консервирования пищевых продуктов; дубильные вещества; клеящие вещества для промышленных целей
- 05 - фармацевтические и ветеринарные препараты; гигиенические препараты для медицинских целей; диетические вещества для медицинских целей; детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды, гербициды
- 44 - медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства

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