

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 17.05.2010, поданное ИНТЕРНЕШНЛ ПЕЙПЕР – КВИДЗИН С.А., Польша (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 17.02.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008716917/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008716917/50 с приоритетом от 29.05.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «АРКТИКА» (арктика), слово выполнено буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение от 17.02.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «АРКТИКА» по свидетельству №253407, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 17.05.2010, поскольку заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не сходны (по фонетике, графике и семантике), а товары не однородны.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, отменить решение Роспатента от 17.02.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению были приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет (<http://lingvo.yandex.ru>; <http://openmarket.ru>; <http://www.iterpap.com.ua>);
- копия решения Роспатента от 13.05.2010.

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

С учетом даты (29.05.2008) поступления заявки №2008716917/50 правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Кодекс 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

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.

По заявке №2008716917/50 испрашивается регистрация в качестве товарного знака словесного обозначения «АРКТИКА», выполненного стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита черного цвета(1), в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №253407 представляет собой словесное обозначение «АРКТИКА», выполненное стандартным шрифтом, заглавными буквами русского алфавита черного цвета (2), правовая охрана предоставлена, в том числе, для товаров 16 класса МКТУ.

Сходство заявленного обозначения (1) и противопоставленного ему товарного знака (2) обусловлено наличием в их составе словесных обозначений «АРКТИКА» и «АРКТИКА».

Фонетическое сходство которых обусловлено полным совпадением звуков, расположенных в одинаковом порядке.

Сходство сравниваемых обозначений по визуальному фактору сходства обусловлено выполнением их в одинаковой графической манере (стандартный шрифт, заглавные буквы), при этом начертание большинства шрифтовых единиц совпадает.

Несмотря на то, что лексическое значение слово ARKTIKA в словарях наиболее распространенных языков не выявлено, оно может рассматриваться как транслитерация буквами латинского алфавита слова АРКТИКА.

Для российского потребителя оба знака состоящие из фонетически и визуально сходных обозначений ARKTIKA и АРКТИКА, будут ассоциироваться друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения (1) и противопоставленного товарного знака (2), показал, что они соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, условие сбыта, круг потребителей, а потому являются однородными.

В связи с этим, вывод о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (2) в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, является правомерным.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при вынесении решения Роспатента.

До даты (28.05.2010) принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) досрочно прекращена в отношении всех товаров 16 класса МКТУ решение Роспатента от 14.05.2010.

Данное обстоятельство позволяет сделать вывод о том, что указанный в оспариваемом решении Роспатента противопоставленный товарный знак не препятствует регистрации товарного знака по заявке №2008716917/50.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

**удовлетворить возражение от 17.05.2010, отменить решение
Роспатента от 17.02.2010, и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2008716917/50.**

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

(511)

16 - Сфальцованный; складной картон; картонные коробки.

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