

Палата по патентным спорам 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 25.12.2006, поданное «Норсен & Шелл Тайтлс Лимитед», Англия (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации комбинированного обозначения со словесным элементом «ОК» (далее – заявленное обозначение) по заявке №2004714164/50, при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «ОК» была подана 24.06.2004 в отношении товаров 16 класса МКТУ, заявитель «Норсен & Шелл Тайтлс Лимитед», Англия.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение – слово «ОК» и восклицательный знак расположены на черном фоне в виде четырехугольника. Обозначение выполнено стилизованным шрифтом заглавными буквами.

Федеральным институтом промышленной собственности 21.09.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение «ОК» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на имя других лиц знаками:

- «ОК» на имя ООО «О.К. – МАРКА», Россия (свидетельство № 269216 с приоритетом от 01.10.2000) [1];

- «ОК» на имя «TOOMAXX Handels Ges.m.b.H.», Австрия (свидетельство № 791545 с приоритетом от 29.05.2002) [2];

- «ОК» на имя «Baumax Aktiengesellschaft», Австрия (свидетельства № 744914 с приоритетом от 28.06.2000) [3] и № 679896 с приоритетом от 01.08.1997 [4];

- «ОК» на имя «Фонд поддержки авторов и исполнителей «Град Петра», Россия (свидетельство № 200388 с приоритетом от 13.08.1999) [5].

В Палату по патентным спорам 25.12.2006 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения «ОК» по заявке №2004714164/50, в котором выражено несогласие с выводами экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Заявленному обозначению экспертизой противопоставлены товарные знаки «ОК» [1] – [5], зарегистрированные на имя других лиц в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

- Правовая охрана комбинированного товарного знака «ОК» по свидетельству № 200388 [5] досрочно полностью прекращена на основании решения ФГУ «Палата по патентным спорам» от 10.11.2006;

- Владельцы товарных знаков «ОК» [1] – [4] выразили свое согласие на регистрацию обозначения по заявке № 2004714164/50.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 16 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копия решения ФГУ «Палата по патентным спорам» от 10.11.2006 [6];

- письмо–согласие от ООО «О.К. – МАРКА», Россия [7];

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц №260572/2006 от 14.08.2006 [8];

- письмо–согласие от «Baumax Aktiengesellschaft», Австрия с переводом [9];

- письмо–согласие от «TOOMAXX Handels Ges.m.b.H.», Австрия с переводом [10].

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

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (24.06.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 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 14.4.2.4 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 №2004714164/50 испрашивается предоставление правовой охраны комбинированному обозначению со словесным элементом «ОК» на имя «Норсен & Шелл Тайтлс Лимитед», Англия в отношении товаров 16 класса МКТУ: печатная продукция, издания печатные, включая журналы, периодику и еженедельные издания.

Заявленное комбинированное обозначение представляет собой слово «ОК» и восклицательный знак, расположенные в четырехугольнике черного цвета. Словесный элемент «ОК» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами.

При сопоставлении заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1] – [5] было выявлено, что каждое обозначение содержит в своем составе буквосочетание «ОК», что обуславливает ассоциирование знаков в целом. Таким образом сделанный экспертизой вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует считать правомерным.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии была предоставлена следующая информация.

Правовая охрана товарного знака «ОК» по свидетельству № 200388 [5] на основании решения ФГУ «Палата по патентным спорам» от 10.11.2006 досрочно полностью прекращена.

Заявителем представлены от правообладателей оставшихся четырех [1] – [4] противопоставленных регистраций письма, в которых выражено согласие правообладателей на регистрацию и использование заявителем комбинированного товарного знака “ОК” для товаров 16 класса МКТУ, а именно: “печатная продукция, издания печатные, включая журналы, периодику и еженедельные издания”, указанных в упомянутых письмах.

Коллегия, проведя анализ противопоставленных знаков, сочла возможным принять во внимание вышеуказанные письма-согласия по следующим причинам.

Знаки [1] – [4], равно как и заявленное обозначение имеют оригинальное графическое исполнение, которое рознит их зрительное восприятие. Знаки [2] – [4] выполнен с использованием точек в конце букв, а в центре буквы О вписан изобразительный элемент в виде кулака с поднятым вверх большим пальцем. Знак [1] также выполнен путем отделения букв друг от друга точками, а сами буквы выполнены на фоне четырехугольников, наклоненных под углом друг к другу. В целом восприятие знаков таково, что буквы в силу из графической проработки воспринимаются отдельностоящими.

Заявленное обозначение с точки зрения графического выполнения таково, что буквосочетание «ОК» воспринимается как целостное.

Таким образом, основания для учета указанных экспертизой противопоставлений в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 25.12.2006, отменить решение экспертизы от 21.09.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

Форма № 81.1

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

Г
(511)

Г

16 печатная продукция, издания печатные, включая журналы, периодику и еженедельные издания.