

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, и в соответствии 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 06.08.2007, поданное ООО «Дирекция строительства – Свой Дом», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение экспертизы от 26.04.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005718918/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения по заявке №2005718918/50 с приоритетом от 29.07.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СВОЙ ДОМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решением экспертизы от 26.04.2007 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), и пунктов 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «СВОЙ ДОМ» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком со словесным элементом «МОЙ ДОМ» по

свидетельству № 301927[1] в отношении однородных услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.08.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

— сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения ни по фонетическому, ни по семантическому признакам, имеют визуальные различия и вызывают различные ассоциации;

— фонетическое отличие сопоставляемых обозначений обеспечивается различиями в динамике, ритмике произношения, а также различным составом звуков;

— визуальное различие знаков достигается различной длиной сопоставляемых обозначений и выполнением противопоставленного знака в две строки с выделением слова «МОЙ»;

— обозначение «МОЙ ДОМ» является предложением, обозначающим личную имущественную принадлежность строения, заявленное же обозначение «СВОЙ ДОМ» обозначает эмоциональную привязанность индивида или группы индивидов (например, родственников) к строению или совместному проживанию;

— ассоциативные образы, связанные со сравниваемыми обозначениями, существенно отличаются между собой;

— обозначение «СВОЙ ДОМ» ассоциируется со «своими» или «родными» предметами, запахами, звуками, наполняющими какое-либо жилище, оно имеет положительную ассоциативную окраску и в основе его восприятия лежит эмоциональный подход;

— обозначение «МОЙ ДОМ» ассоциируется с частным домовладением, которое может сдаваться в аренду, быть продано и т.д., оно имеет нейтрально-формальную ассоциативную окраску и в основе его восприятия лежит рациональный подход.

Заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех услуг, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 07.11.2007 были выявлены дополнительные обстоятельства, неучтенные экспертизой при вынесении решения, а именно: заявленному обозначению не был противопоставлен сходный до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ товарный знак со словесным элементом «СВОЙ ДОМ» по свидетельству №292560[2], зарегистрированный на имя иного лица и имеющий более ранний приоритет.

Заявитель в установленном порядке был ознакомлен с данными обстоятельствами, однако своего мнения относительно сходства заявленного обозначения и товарного знака [2] не представил.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.07.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные 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 (14.4.2.2) 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой обозначение «СВОЙ ДОМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и представляет собой обозначение «МОЙ ДОМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита на фоне красного квадрата в белую полосу и расположенное в две строки. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] также является комбинированным и представляет собой обозначение «СВОЙ ДОМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованных букв «С» и «Д» на фоне темного прямоугольника. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Основную смысловую нагрузку в сравниваемых обозначениях «СВОЙ ДОМ» и «МОЙ ДОМ»[1], как справедливо указывает экспертиза, несет существительное «ДОМ», так как именно на него падает логическое ударение в указанных словосочетаниях.

Фонетическое сходство словосочетаний «СВОЙ ДОМ» и «МОЙ ДОМ» обусловлено близостью состава звуков.

Графическое сходство сравниваемых обозначений, несмотря на использование при их выполнении букв одного алфавита (русского),

отсутствует, что обусловлено наличием в знаке [1] цветового решения, а также расположением словесного элемента «МОЙ ДОМ» на разных уровнях.

Фонетическое и семантическое сходство сопоставляемых обозначений позволяет сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на некоторые различия.

Услуги 35, 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован знак [1], являются однородными услугами 35, 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку они относятся к одному виду/роду, имеют одно и то же назначение, одинаковые условия их оказания и общий круг потребителей.

В силу указанного можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и товарного знака [1] до степени смешения в отношении однородных услуг.

Сходство заявленного обозначения и товарного знака [2] обусловлено наличием в составе комбинированного знака [2] словесного обозначения «СВОЙ ДОМ», тождественного заявленному обозначению.

Услуги 35, 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован знак [2], являются однородными частями услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку относятся к одному виду/роду, имеют одно и то же назначение, одинаковые условия оказания услуг и общий круг потребителей.

Следует также отметить, что однородность вышеуказанных услуг не оспаривается заявителем по заявке №2005718918/50.

Таким образом, установленное коллегией Палаты по патентным спорам сходство заявленного обозначения и товарных знаков [1-2] до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 37 и 42 классов МКТУ, для маркировки которых предназначены сопоставляемые обозначения, свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.08.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 26.04.2007.