

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, 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 09.10.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «Житомирськи ласощи», г. Житомир, Украина, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 07.08.2008 об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения по заявке № 2006729298/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006729298/50 с приоритетом от 12.10.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение – «Doma», которое является стилизованным написанием транслитерации латинскими буквами слова «дома», которое расположено в эллипсной рамке, и которое должно символизировать товары заявителя.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение от 07.08.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ДОМ», ранее зарегистрированным под №253257 [1] на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В решении так же указана просьба заявителя отложить вынесение решения по заявке, поскольку им подано заявление о досрочном прекращении действия

противопоставленной регистрации №253257. В данной просьбе было отказано, так как данная процедура не предусмотрена действующим законодательством.

В возражении от 09.10.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента и говорит о том, что к моменту даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам правовая охрана противопоставленного товарного знака будет досрочно прекращена, следовательно не будет препятствий для регистрации заявленного обозначения. На основании этого просит удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 07.08.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложено уведомление Палаты по патентным спорам о принятии к рассмотрению заявления по свидетельству №253257 (противопоставленного знака).

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

С учетом даты (12.10.2006) поступления заявки №2006729298/50 правовая база для оценки охранныспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №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», вступившего в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаком 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 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, не смотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяется по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (в) 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

По заявке № 2006729298/50 испрашивается регистрация в качестве товарного знака комбинированного обозначения со словесным элементом «DOMA», выполненным в латинице, в светло и темно-желтых тонах переходящих одни в другой. Над буквой «O» расположен циркумфлэкс. Словесный элемент расположен в овале бордового цвета, в него вписана рамка, выполненная в тех же тонах, что и словесный элемент «DOMA»(1).

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №253257 представляет собой слово «ДОМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в том числе для товаров 30 класса МКТУ(2).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (2) по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства словесных элементов показал следующее.

Анализ заявленного обозначения “DOMA”(1) и противопоставленного ему товарного знака «ДОМ»(2) по фонетическому признаку показал, что они представляют собой короткие трех и четырех-буквенные слова, в которых каждая фонема оказывает существенное влияние на звучание слов. Гласный звук «А» на конце слова удлиняет звуковой ряд в целом и тем самым вносит звуковое отличие между сопоставляемыми обозначениями.

Таким образом, заявленное обозначение (1) и противопоставленный ему товарный знак (2) не сходны по фонетическому признаку.

Анализ словарно-справочной литературы показал: противопоставленный знак «ДОМ» - означает «жилое здание, строение; жилое помещение, квартира», а заявленное словесное обозначение «DOMA» в словарях основных европейских языков не значится, то есть является фантазийным.

Таким образом, слово «ДОМ» имеет самостоятельное, определенное значение, а заявленное словесное обозначение «DOMA» не является лексической единицей основных европейских языков. Следовательно, смысловое сходство сравниваемых обозначений не установлено.

Что касается визуального различия, то оно обусловлено использованием букв разных алфавитов (латинского и русского), разных шрифтов при написании слова, а также различной цветовой гаммой. Кроме того, в отличие от противопоставленного товарного знака заявленное обозначение является комбинированным, что ослабляет сходство сравниваемых обозначений.

Выше изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными по всем факторам сходства словесных обозначений, следовательно, заявленное обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком.

Исходя из того, что коллегией Палаты по патентным спорам не установлено сходство знаков, проводить анализ на однородность не является целесообразным.

Что касается довода заявителя, относительно того, что на дату заседания коллегии противопоставленный товарный знак досрочно прекратит правовую охрану, следует отметить, что правовая охрана противопоставленного товарного знака действовала на дату (05.12.2008) принятия возражения к рассмотрению. Правовая охрана противопоставленного знака «ДОМ» по свидетельству №253257 прекращена в связи с неиспользованием с 13.04.2009, то есть после принятия возражения к рассмотрению (05.12.2008), что исключает возможность учета данных обстоятельств при его рассмотрении.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Удовлетворить возражение от 09.10.2008, отменить решение Роспатента от 07.08.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2006729298/50 в отношении следующего перечня товаров:**

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

Г

Д

(511)

30 - Кондитерские изделия, конфеты, шоколад.

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