

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 06.12.2004, поданное компанией Глобал Вайн энд Спирит Холдингс Лимитед, Кипр, (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «WHITENALL» по заявке № 98701988/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «WHITENALL» по заявке №98701988/50 с приоритетом от 09.02.1998 зарегистрирован 15.02.2000 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве товарного знака за №184738 на имя «Басс Паблик Лимитед Компани», (GB), в отношении товаров 33 класса МКТУ, приведенных в перечне. Оспариваемый товарный знак за №184738 был уступлен 17.05.2002 на имя Брэндбрю С.А., РЮ Карло, Хеммер-4, Л-1734 (LU) (далее – правообладатель).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.12.2004, в котором лицо, его подавшее, просит признать регистрацию №184738 товарного знака «WHITENALL» недействительной полностью.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Регистрация №184738 товарного знака «WHITENALL» произведена в нарушении требований п. 1 статьи 7 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 №3520-1 (далее Закон).

Это обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак «WHITENALL» сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров товарным знаком по свидетельству №135258 [1], в композицию которого входит словесное обозначение «WHITE HALL».

Сравниваемые обозначения тождественны фонетически и семантически. Данные признаки являются определяющими при анализе обозначений на соответствие их требованиям п. 1 статьи 7 Закона.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показывает, что они зарегистрированы в отношении товаров 33 класса, являющихся тождественными по виду, назначению, условиям сбыта, кругу потребителей и другим признакам.

Маркировка однородной продукции знаками «WHITEHALL» и «WHITE HALL» вызовет смешение их производителей.

К возражению приложены выдержки из Англо-русского словаря на 3 л.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №184738 товарного знака «WHITEHALL» недействительной полностью.

В установленном порядке правообладатель был ознакомлен с возражением и не представил отзыва по его мотивам.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11 декабря 2002 г. №166-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" и с учетом даты (09.02.1998) поступления заявки №98701988/50 на регистрацию товарного знака 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, введенные в действие 29.02.1996 (далее Правила).

Согласно пункту 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично, в частности, в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации

товарного знака в официальном бюллетене – по основаниям, установленным статьей 7 Закона.

В соответствии с пунктом 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, ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) - (3) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2(4) 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.

Оспариваемое словесное обозначение «WHITEHALL» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Словесный элемент «WHITEHALL» представляет собой написанные слитно, без пробела, два значимых английских слова «white» и «hall». Отсутствие пробела не мешает восприятию данного элемента, как сочетания двух значимых английских слов, а не как вымышленного, фантазийного слова.

Слово «white» переводится, как «белый», «hall» – «зал, холл», см., например, электронный словарь ABBYY Lingvo, <http://lingvo.ru/lingvo/>. В целом, словесный элемент «WHITEHALL» воспринимается в значении «белый зал».

Указанный в возражении товарный знак по свидетельству №135258 [1] является комбинированным, включающим словесный элемент «WHITE HALL», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом (шрифт слова «WHITE» - с контуром, слова «HALL» – без контура), и изобразительный элемент, представляющий собой прямоугольник с буквами «H» и «W», имеющими оригинальное графическое исполнение. Словосочетание «WHITE HALL» переводится с английского языка как «белый зал», см., например, электронный словарь ABBYY Lingvo, <http://lingvo.ru/lingvo/>.

Словесный элемент «WHITE HALL» товарного знака [1] является его сильным, значимым элементом. Это обусловлено тем, что он занимает существенное пространственное положение в знаке, а также тем, что словесные элементы комбинированных обозначений, в отличие от изобразительных, воспринимаются не только зрительно, но и на слух.

Оценка фонетического сходства оспариваемого обозначения «WHITEHALL» и словесного элемента «WHITE HALL» товарного знака [1] показывает полное совпадение и одинаковое расположение всех звуков сравниваемых обозначений, то есть их фонетическое тождество.

Сопоставляемые обозначения имеют один и тот же смысл – «белый зал», поэтому являются семантически тождественными.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует отнести к сходным до степени смешения.

Сопоставляемые обозначения зарегистрированы в отношении идентичных товаров 33 класса «алкогольные напитки, вина, ликеры, коктейли» и однородных товаров «спиртные напитки» (оспариваемое свидетельство №184738) и «спирт» (свидетельство №135258). Очевидно, что

возможность смешения производителей практически одних и тех же товаров, маркированных товарными знаками «WHITEHALL» и «WHITE HALL», достаточно высока.

Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку «WHITEHALL» по свидетельству №184738 противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 06.12.2004, признать правовую охрану товарного знака «WHITEHALL» по свидетельству №184738 недействительной полностью.**