

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 «УАЙТХОЛЛ» по заявке № 98701987/50, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «УАЙТХОЛЛ» по заявке №98701987/50 с приоритетом от 09.02.1998 зарегистрирован 18.08.1999 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в качестве товарного знака за №178768 на имя «Басс Паблик Лимитед Компани», (GB), в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне. Оспариваемый товарный знак за №178768 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 №178768 товарного знака «УАЙТХОЛЛ» недействительной полностью.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Регистрация №178768 товарного знака «УАЙТХОЛЛ» произведена в нарушении требований п. 1 статьи 7 Закона РФ "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 №3 520-1 (далее Закон).

Это обусловлено тем, что оспариваемый товарный знак «УАЙТХОЛЛ» 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 фонетически тождественны, так как товарный знак «УАЙТХОЛЛ» является выполненной слитно, буквами русского алфавита транслитерацией словосочетания «WHITE HALL».

Поскольку слово «УАЙТХОЛЛ» - это транслитерация английских слов «WHITE HALL», которые переводятся, как «белый зал», то и семантически сравниваемые знаки тождественны. Слово «УАЙТХОЛЛ» не относится к словам русского языка, поэтому по смыслу не может быть воспринято иначе, чем сочетание слов английского языка «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 32 и 33 классов, являющихся тождественными по виду, назначению, условиям сбыта, кругу потребителей и другим признакам.

Маркировка однородной продукции знаками «УАЙТХОЛЛ» 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 № 178768 товарного знака «УАЙТХОЛЛ» 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 №98701987/50 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 29.02.96 с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 19.12.97 №212, (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 «УАЙТХОЛЛ» выполнено заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Словесный элемент «УАЙТХОЛЛ» не относится к значимым словам русского языка, то есть не имеет семантики.

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.

Слова «WHITE HALL» переводятся с английского языка как «белый зал, холл» и произносятся согласно их фонетическим транскрипциям (см., например, В.К. Мюллер, Новый англо-русский словарь, М., изд. «Русский язык», 2000 г., с. 325, с. 829). Особенности произношения звуков этих транскрипций даны в этом же словаре, в статье «Фонетико-орфографические замечания» на с. X-XI.

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 «УАЙТХОЛЛ» и словесного элемента «WHITE HALL» (в соответствии с его английской фонетической транскрипцией), показывает очень близкое звучание их первых звуков («У» и «W»), а также совпадение и одинаковое расположение всех остальных звуков, что свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Благодаря высокой степени фонетического сходства, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет отнести их к сходным до степени смешения.

Сопоставляемые обозначения зарегистрированы в отношении идентичных товаров «пиво, минеральные воды, газированные воды, безалкогольные напитки, фруктовые напитки, фруктовые соки» (32 класс), «алкогольные напитки, вина, ликеры, коктейли» (33 класс).

Товары 32 класса «сиропы и прочие составы для изготовления напитков» (оспариваемое свидетельство № 178768) и товары «сиропы для лимонадов и напитков, составы для изготовления ликеров, эссенции для изготовления напитков», (свидетельство № 135258) соотносятся как «род-вид», имеют одно и то же назначение, условия сбыта и круг потребителей, поэтому однородны. В равной степени это относится к товарам «спиртные напитки» (оспариваемое свидетельство №178768) и «спирт» (свидетельство №135258).

Возможность смешения производителей перечисленных идентичных и однородных товаров, маркированных товарными знаками «УАЙТХОЛЛ» и «WHITE HALL», достаточно высока.

Таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку «УАЙТХОЛЛ» по свидетельству №178768 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 «УАЙТХОЛЛ» по свидетельству №178768 недействительной полностью.