

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 3520, рассмотрела возражение от 16.08.2006, поданное ООО «Совместное предприятие КАРО», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005722667/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005722667/50 с приоритетом от 08.09.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение, включающее в свой состав буквы «Х.О», выполненные заглавными буквами латинского алфавита.

Экспертизой 26.05.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 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» (далее - Закон) и пунктов 2.3.1, 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - Правила).

Указанное решение обосновано тем, что доминирующее положение в заявленном обозначении занимают неохраемые элементы – буквы «Х.О». Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее заявленными на имя других лиц обозначениями «ХО» по заявке №2005721807

[1], «Х.О» по заявке №2004730512 [2], в отношении однородных услуг 41, 43 классов МКТУ.

В возражении от 16.08.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- буквы «Х.О» в целом действительно не обладают различительной способностью;

- поскольку заявленное обозначение является комбинированным и имеет характерное графическое исполнение, нельзя сделать вывод о том, что буквы «Х.О» занимают доминирующее положение, вследствие чего заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с исключением из самостоятельной правовой охраны букв «Х.О»;

- заявленное комбинированное обозначение используется в течение 5 лет для обозначения одного из самых престижных залов казино Шангри Ла, в связи с чем, заявленное обозначение в целом приобрело различительную способность.

- в связи с тем, что буквенное сочетание «Х.О» не обладает различительной способностью и может быть включено в товарный знак в качестве неохраняемого элемента, оно не может привести к сходству и сравнению с противопоставленными обозначениями [1], [2].

К возражению также приложены дополнительные материалы, а именно распечатка из сети Интернет, подтверждающая, по мнению заявителя, приобретенную различительную способность заявленного обозначения.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2005722667/50 в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.09.2005) поступления заявки №2005722667/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Такие обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающие качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Заявленное обозначение по заявке №2005722667/50 представляет собой композицию, в состав которой входят буквы «Х» и «О», разделенные точкой, а также изобразительные элементы в виде прямой и изогнутой линий слева и справа.

Доминирующее положение в обозначении занимают буквы «Х» и «О», разделенные точкой, поскольку они имеют больший размер и акцентируют на себе внимание потребителя.

Как указано выше, буквы «Х» и «О» графически разделены точкой, что не позволяет воспринимать их в качестве единого буквосочетания, обладающего словесным характером. При этом шрифтовые единицы лишены характерного графического исполнения, а изобразительные элементы не привносят в композицию что-либо существенное, придающее ей качественно иной уровень

восприятия. Следовательно, вывод экспертизы об отсутствии у данного обозначения различительной способности является правомерным.

Доводы заявителя о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного использования в отношении услуг казино, не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2005722667/50, поскольку в данном перечне отсутствуют услуги казино как таковые.

С учетом изложенного, проведение анализа заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона не является необходимым.

Таким образом, в силу изложенного, вывод экспертизы о несоответствии обозначения по заявке №2005722667/50 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 6 Закона, является обоснованным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.08.2006, оставить в силе решение экспертизы от 26.05.2006.**