

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 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.12.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Шервуд», г. Волгодонск (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 12.09.2007 об отказе в регистрации товарного знака «Торговый Дом Шервуд» по заявке №2006701649/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006701649/50 с приоритетом от 30.01.2006 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее вымышленное слово «ШЕРВУД» и стилизованное изображение дома, расположенное над словом. Между словом «ШЕРВУД» и стилизованным изображением дома размещено словосочетание «Торговый дом».

В решении экспертизы от 12.09.2007 об отказе в регистрации товарного знака «Торговый Дом «Шервуд» по заявке №2006701649/50 указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее—Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение по заявке №2006701649/50 сходно до степени смешения со следующими ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- изобразительным товарным знаком по свидетельству №216653 [1] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- комбинированным товарным знаком по свидетельству №254756 [2] в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ.

Степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков, а также однородность услуг были установлены с учетом признаков, изложенных в пунктах 14.4.2 и 14.4.3 Правил.

Кроме того, в решении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение включает словесный элемент «Торговый дом», которое не обладает различительной способностью, так как представляет собой общепринятое наименование предприятия (торговый дом – название торговой фирмы, см. Толковый словарь русского языка, С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова, Москва, изд. «Азбуковник», 1999, стр.174) на основании положений пункта 1 статьи 6 Закона и пункта 2.3.1 Правил.

В возражении от 11.12.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее.

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения от владельца товарного знака [1];

- противопоставленный комбинированный товарный знак [2] не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, в связи с наличием несходных доминирующих словесных элементов и отсутствием ассоциации в целом;

- отсутствие сходства указанных знаков подтверждено фактом регистрации товарного знака [2] при наличии действующей регистрации товарного знака [1].

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 12.09.2007 и зарегистрировать обозначение «Торговый Дом ШЕРВУД» в качестве товарного знака для всех заявленных услуг.

К возражению приложена копия письма - согласия правообладателя противопоставленного товарного знака [1] ООО «Паритет Дельта» на регистрацию заявленного обозначения «Торговый Дом ШЕРВУД» по заявке №2006701641/50 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.01.2006) поступления заявки №2006701649/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары (услуги).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта (2.3.2) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями пункта 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.2.3) Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании признаков, перечисленных в пункте (14.4.2.3) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Торговый дом ШЕРВУД» и изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения дома, по форме представляющий собой равносторонний треугольник, стоящий на своем основании. Треугольник выполнен ломаной линией, начало которой совпадает с вершиной треугольника, а конец линии завернут во внутреннюю часть треугольника. Указанное изображение находится над словами «Торговый дом ШЕРВУД».

Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «ШЕРВУД», что вызвано крупным размером шрифта и центральным расположением в композиции обозначения. Кроме того, в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Представленное заявителем письмо-согласие, содержащее разрешение правообладателя противопоставленного знака [1] на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «Торговый Дом ШЕРВУД» в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя заявителя, устраняет противопоставленный товарный знак [1] как препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и состоит из слова «Avantre» и изобразительного элемента, находящегося с правой стороны от слова «Avantre», выполненного в виде изображения стрелки, по форме представляющей собой равнобедренный треугольник, который стоит на

одном из своих углов. Знак охраняется в сером и оранжевом цветовом сочетании. Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент, что обусловлено его размерами и наиболее удобным для восприятия расположением в композиции.

Анализ заявленного обозначения «Торговый Дом ШЕРВУД» и противопоставленного комбинированного товарного знака со словесным элементом «Avantre» [2] показал, что доминирующее положение в знаках занимают словесные элементы, которые не являются сходными ни фонетически, ни семантически, ни визуально. В целом сравниваемые знаки вызывают различное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом, что не позволяет признать обоснованным вывод экспертизы об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака «Торговый дом ШЕРВУД» по заявке № 2006701649/50 по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона нельзя признать обоснованным.

Следует отметить, что словосочетание «Торговый дом» не занимает доминирующего положения в составе обозначения, оно может быть включено в его состав как неохраняемый элемент в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, что заявителем в возражении не оспаривается.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.12.2007, отменить решение экспертизы от 12.09.2007 и зарегистрировать товарный знак «Торговый дом ШЕРВУД» по заявке №2006701649/50 в отношении следующих услуг:

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

(526) Торговый дом.

(511)

35 – демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, продажа аукционная, продвижение товаров (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

39 – доставка товаров, перевозки грузовым автотранспортом, перевозка мебели, расфасовка товаров, упаковка товаров, хранение товаров, хранение товаров на складах.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 1 л. в 1 экз.