

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 11.06.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008723510/50, поданное Ноехаус Джуэлри Лтд., Израиль (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008723510/50 с приоритетом от 23.07.2008 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «NEUHAUS», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительных элементов в виде квадратной рамки, с вписанным внутрь нее квадратом, разделенным волнистой линией. Элементы выполнены на фоне серого прямоугольника. Регистрация испрашивается в отношении товаров 14, 18 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 10.03.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг 35 и части услуг 42 классов МКТУ заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с товарными знаками «NEUHAUS» по свидетельствам №155054, №332747, №322589 с более ранним приоритетом, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.06.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявленные услуги «дизайн в области ювелирных изделий» не являются однородными услугой «дизайн в области оформления интерьера».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 10.03.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение «NEUHAUS» по заявке №2008723510/50 в качестве товарного знака, в том числе и для услуги по дизайну в области ювелирных изделий.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.07.2008) поступления заявки №2008723510/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоит из словесного элемента «NEUHAUS», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительных элементов в виде квадратной рамки, с вписанным внутрь нее квадратом, разделенным волнистой линией. Элементы выполнены на фоне серого прямоугольника. Регистрация испрашивается в отношении товаров 14, 18 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне товаров.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №155054 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «NEUHAUS», выполненного оригинальным шрифтом буквами английского алфавита, и изобразительного элемента в виде букв «N» и «H», которые в композиции образуют домик. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ. Дата приоритета товарного знака – 12.02.1997. Противопоставленный товарный знак по свидетельству №332747 является словесным, состоит из слова «NEUHAUS», выполненного крупным шрифтом буквами английского алфавита, и словосочетания «ГАЛЕРЕЯ ДИЗАЙНА И ИНТЕРЬЕРА», выполненного над словесным элементом «NEUHAUS» мелким шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 37, 39, 40 и 42 классов МКТУ. Дата приоритета товарного знака – 20.04.2007.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №322589 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «NEUHAUS», в котором буква «Н» выполнена оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 07 и 11 и услуг 35 классов МКТУ. Дата приоритета товарного знака – 27.07.2005.

Анализ обозначений показал, что они являются сходными до степени смешения за счет наличия в них тождественного словесного элемента «NEUHAUS», занимающего доминирующее положение во всех анализируемых обозначениях и несущего основную индивидуализирующую нагрузку. Графические отличия и наличие иных словесных элементов не влияют на вывод о сходстве ввиду того, что они занимают второстепенное место при восприятии знаков.

Ввиду изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 42 класса МКТУ показал следующее.

Заявитель считает услуги «дизайн в области ювелирных изделий» и «дизайн в области оформления интерьеров» неоднородными, ввиду того, что они имеют разный круг потребителей.

Действительно, не смотря на то, что обе сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг – дизайну, они относятся к различным областям деятельности. Однако, коллегия Палаты по патентным спорам не может признать данный довод заявителя убедительным, поскольку, учитывая очень высокую степень сходства, обусловленную тождественностью словесного элемента «NEUHAUS», существует реальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю. Более того, в перечнях 42 класса МКТУ товарных знаков по свидетельствам №155054 и №332747 присутствует также и услуга

«консультации профессиональные, в том числе по вопросам дизайна», которая не ограничена оформлением интерьера и может быть распространена и на область ювелирных изделий, в связи с чем, коллегия не может признать услуги 42 класса МКТУ по противопоставленным товарным знакам неоднородными заявленным услугам 42 класса МКТУ. Однородность услуг 35 класса МКТУ заявителем в возражении на решение о государственной регистрации товарного знака от 11.06.2010 не оспаривалась.

Исходя из вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для изменения решения Роспатента от 10.03.2010, и следовательно, для удовлетворения возражения от 11.06.2010.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.06.2010, оставить в силе решение Роспатента от 10.03.2010.