

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 10.06.2003, поданное РЕ/МАКС Интернэшнел Инк., США (далее – заявитель), на решение экспертизы от 27.02.2003 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2001724700/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2001724700/50 с приоритетом от 15.08.2001 заявлено на регистрацию на имя РЕ/МАКС Интернэшнел Инк., США в отношении товаров 16 и услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой словесный элемент «RE/MAX», выполненный заглавными буквами латинского алфавита на средней и нижней частях воздушного шара.

Решение экспертизы от 27.02.2003 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, приведенных в перечне, мотивировано несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее—Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение по заявке №2001724700/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированным на имя другого лица словесным товарным знаком «RE MAX» по свидетельству №237141.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.06.2003 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- сравниваемые обозначения действительно имеют фонетически тождественный словесный элемент, но имеют существенные визуальные отличия и ассоциативно не связаны;

- обозначение «RE/MAX» зарегистрировано в качестве товарного знака во многих странах мира на имя заявителя;
- в дополнение к возражению заявителем представлена информация о том, что противопоставленный товарный знак №2371041 «RE MAX» уступлен заявителю.

На основании изложенного, заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными по следующим причинам.

В соответствии со статьей 2 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" и с учетом приоритета (15.08.2001) заявки №2001724700/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

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 или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица, в отношении однородных товаров.

Правилами установлено, что 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.).

Согласно пункту 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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 (пункт 14.4.2.4 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 по заявке №2001724700/50 представляет собой словесный элемент «RE/MAX», выполненный заглавными буквами латинского алфавита и расположенный на средней и нижней частях воздушного шара. При этом доминирующим является именно словесный элемент «RE/MAX», выполненный крупными буквами в центре знака и повторенный ниже, благодаря чему запоминается потребителем.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №2371041 представляет собой словесное обозначение «RE MAX», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал, что они содержат фонетически тождественные словесные элементы «RE/MAX» и «RE MAX».

Графическое сходство обусловлено выполнением доминирующего элемента заявленного обозначения и противопоставленного знака буквами одного алфавита стандартными видами шрифтов.

Отсутствие смыслового значения элементов «RE/MAX» и «RE MAX» не позволяет оценить сопоставляемые обозначения по семантическому фактору сходства.

Товары и услуги сравниваемых знаков являются однородными в силу совпадения по виду, назначению кругу потребителей, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся сведения о том, что противопоставленный товарный знак «RE MAX» по свидетельству №237141 на основании договора, зарегистрированного Роспатентом за № РД0014775 от 30.11.2006, уступлен заявителю.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2001724700/50 и противопоставленный товарный знак №237141 принадлежат заявителю, что исключает данное противопоставление в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 10.06.2003, отменить решение экспертизы от 27.02.2003 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:**

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
Наименования мест происхождения товаров"**

Г  
(511)

- Г
- 16 - учебные материалы и наглядные пособия, издания и печатная продукция;
  - 35 - франшизинг и услуги в области бизнеса, относящиеся к организации и/или функционированию услуг агентств по операциям с недвижимым имуществом и/или страховых услуг и/или к управлению услугами агентств по операциям с недвижимым имуществом и/или страховыми услугами;
  - 36 - операции с недвижимостью и страхование, включая услуги агентств по операциям с недвижимым имуществом и брокерские услуги в области страхования.