

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатент от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 25.09.2007, поданное компанией ОЛА, С.А (Испания), на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 21.06.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке № 2004707105/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2004707105/50 с приоритетом от 02.04.2005 является компанией ОЛА, С.А., Испания, (далее — заявитель).

В качестве товарного знака, согласно приведенному в заявке описанию, заявлено слово «HELLO!», в переводе с английского языка означающее «привет», слово выполнено оригинальным шрифтом белого цвета на фоне красного прямоугольника, после слова стоит восклицательный знак. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 21.06.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Решение мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона* Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”.

Решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя других лиц товарным знаком

* Закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 – ФЗ (далее – Закон).

«HELLO» по свидетельству № 286641 (приоритет от 10.10.2002) в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ (1) и товарным знаком «HELLO!» по свидетельству №284734 (приоритет от 16.04.2003) в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В возражении от 25.09.2007, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель знака по свидетельству №286641 внес уточнение в перечень услуг по своему знаку, следствием этих действий все услуги 35 класса и часть услуг 41 класса МКТУ, однородные заявленным услугам, были удалены из перечня товаров и услуг противопоставленного товарного знака;

- 21 августа 2007 года указанные изменения были внесены в Государственный реестр товарных знаков;

- заявитель не заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в первоначальном перечне заявки №2004707105/5, и ограничивает свои притязания услугами 35 и 41 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение об отказе в регистрации и зарегистрировать заявленное по заявке № 2004707105/50 обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ.

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

С учетом даты (02.04.2004) поступления заявки - № 2004707105/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила**.

** Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждены приказом № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее – Правила), опубликованы в «Российской газете» 03.04.2003.

В соответствии с пунктом 1 ~~ст~~ 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 ~~от~~званы) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные обозначения.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Тождество и сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение «HELLO!» выполнено заглавными буквами латинского алфавита на фоне прямоугольника красного цвета. Регистрация знака испрашивается в отношении уточненного заявителем перечня услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «HELLO» по свидетельству №286641 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами

латинского алфавита. Правовая охрана знака действовала для товаров 02, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 32, 33 классов МКТУ и услуги 35, 39, 41 и 43 классов МКТУ.

В Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.08.2007 были внесены сведения об изменениях, относящихся к товарному знаку по свидетельству № 286641, а именно услуги 35 класса МКТУ были исключены из перечня услуг, в отношении которых действует исключительное право на указанный товарный знак, а перечень услуг 41 класса МКТУ был сокращен.

Палата по патентным спорам при вынесении решения учитывает изложенные выше обстоятельства, поскольку они наступили до даты принятия возражения к рассмотрению.

Анализ показал, что словесный элемент заявленного обозначения и противопоставленный товарный знак №286641 являются сходными, поскольку очевидно их фонетическое и смысловое тождество. Некоторое различие в графике исполнения словесного элемента заявленного обозначения не изменяет вывод о сходстве сопоставляемых обозначений.

Анализ однородности заявленных услуг 35 и 41 классов МКТУ с услугами противопоставленного знака показал следующее.

Отсутствие общих признаков у услуг заявленного и противопоставленного знаков (род (вид) услуг, их назначение, условия реализации) свидетельствует об их неоднородности (однородный – относящийся к тому же роду, ряду, одинаковый; выполняющий ту же функцию, см. С.И. Ожегов, Толковый словарь русского языка, М, 1992).

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения для услуг 35 и 41 классов соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

Поскольку заявитель уточнил свои первоначальные притязания, исключив из них услуги 42 класса МКТУ, Палата по патентным спорам считает

нецелесообразным проведение анализа на сходство заявленного обозначения и указанного в решении экспертизы товарного знака №284734.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.09.2007, отменить решение экспертизы от 21.06.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

(511) **В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- 35- Реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.
- 41 - Публикация материалов.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1 экз.