

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 за № 4520, рассмотрела возражение от 14.02.2006 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 27.10.2005 (далее – решение экспертизы) о регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2004705904/50, поданное Закрытым акционерным обществом «Группа «КОНТИ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения по заявке №2004705904/50 с приоритетом от 22.03.2004 испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ.

В соответствии с приведенным в заявке описанием заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «НЕВА – ДА!», выполненное буквами латинского алфавита (в транслитерации буквами русского алфавита – ХЕБА – ДА). Заявленное обозначение является фантазийным, семантически нейтральным по отношению к заявленному перечню товаров и услуг.

Экспертизой 27.10.2005 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех услуг 43 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, а также части товаров и услуг 09, 16, 32, 35, 41 и 42 классов МКТУ.

В отношении остальной части товаров и услуг 09, 16, 32, 35, 41 и 42 классов, а также всех товаров и услуг 28, 33, 34, 36 и 38 классов МКТУ заявленное обозначение было признано экспертизой не соответствующим требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

По мнению экспертизы, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со словесными товарными знаками «НЕВА» и комбинированными товарными знаками со словесным элементом «НЕВА», зарегистрированными ранее на имя других лиц, по свидетельствам:

1. №174487 с приоритетом от 15.05.1998 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;
2. №268449 с приоритетом от 06.12.2002 для однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ;
3. №198061 с приоритетом от 16.06.1999 для однородных услуг 42 класса МКТУ;
4. №208419 с приоритетом от 05.01.1999 для однородных товаров и услуг 16, 35, 41 и 42 классов МКТУ;
5. №216848 с приоритетом от 28.07.2000 для товаров и услуг 09, 16, 28, 33, 34, 36 и 38 классов, а также части товаров 32 класса (пиво), однородных товаров 33 класса МКТУ.

В решении экспертизы отмечено, что в своем ответе заявитель выразил согласие с доводами экспертизы относительно сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, представив скорректированный перечень товаров и услуг, в отношении которого испрашивается правовая охрана заявленного обозначения. Вместе с тем, экспертиза сочла необходимым скорректировать представленный перечень, исключив из него товары 09, 16, 32, 35 и 41 классов МКТУ, однородные товарам и услугам данных классов противопоставленных товарных знаков.

В Палату по патентным спорам поступило возражение заявителя от 14.02.2006, в котором он выразил несогласие с решением экспертизы о

регистрации заявленного обозначения только для части услуг, указанных в перечне заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к тому, что им было представлено письмо [6], в котором правообладатель комбинированного товарного знака по свидетельству №208419[4] выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя для услуг 41 класса МКТУ: «игры азартные, организация лотерей, услуги казино».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение экспертизы и в дополнение к товарам и услугам, по которым было принято решение о регистрации, также вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ: «игры азартные, организация лотерей, услуги казино».

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

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 даты (22.03.2004) поступления заявки № 2004705904/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон.

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух словесных элементов «НЕВА» и «ДА!», соединенных дефисом и выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черным цветом.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части товаров и услуг 09, 16, 32, 35, 41 и 42 классов, а также всех товаров и услуг 28, 33, 34, 36 и 38 классов МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров/услуг на имя иных лиц товарных знаков [1-5].

В возражении заявителем не оспаривается решение экспертизы в части, касающейся сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] и [5].

Что касается противопоставленного товарного знака [4], то правообладателем этого знака было представлено письмо [6], в котором ЗАО «НЕВА-ПРЕСС» выражает согласие на регистрацию обозначения «НЕВА-ДА!» по заявке 2004705904/50 на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в названном письме (игры азартные; предоставление услуг игровых залов; услуги казино), что устраняет препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для этих услуг.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 14.02.2006, изменить решение**

**экспертизы от 27.10.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**

Форма № 81.1

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

Г

Г

(511)

09	игровые автоматы; автоматы музыкальные с предварительной оплатой; голограммы; картриджи для видеоигр; устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников; программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; детекторы (приборы для обнаружения) фальшивых монет; информационные табло для игровых
----	---

	автоматов.
16	кольца сигарные; мел для разметки.
32	сусла; сусли виноградно; сусли солодовое.
35	<p>агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; деловая экспертиза; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; обзоры печати; обработка текста; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; расклейка афиш; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий.</p>
41	агентства по предоставлению моделей для

художников; аренда теннисных кортов; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; киностудии; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; обеспечение интерактивное электронными публикациями; организация лотерей; организация спектаклей [услуги импресарио]; перевод с языка жестов; предоставление оборудования для караоке; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудио-оборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneтофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинофильмов; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]; прокат театральных декораций; публикация интерактивная книг и периодики; услуги оркестров; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; служба новостей; сочинение музыки; субтитрование; игры азартные; предоставление услуг игровых залов; услуги казино.

анализ компьютерных систем; анализ химический; арбитраж; архитектура; аутентификация произведений искусств; восстановление компьютерных баз данных; дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области права; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; калибровка [измерения]; контроль в области интеллектуальной собственности; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; межевое дело; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; обслуживание техническое программного

	<p>обеспечения; оформление интерьера; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; рассеивание облаков; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; управление делами по авторскому праву; услуги в области промышленной эстетики; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; экспертиза инженерно техническая.</p>
43	<p>услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусовые; кафе; кафетерии; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и поставке их на дом.</p>

45	персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; консультации по вопросам безопасности; контроль систем защиты от взлома; открывание замков с секретом; охрана штатская; служба пожарная; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; услуги клубов по организации встреч; услуги телохранителей.
----	--