

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.10.2005, поданное Негосударственным образовательным учреждением «Городской Информационно-Методический центр Компьютерных Технологий», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «ВАШ ДОМ» по свидетельству № 289252, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака № 289252 с приоритетом от 23.12.2003 произведена на имя Закрытого акционерного общества «Торговый дом «ЭДИЛ», Москва (далее - правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ВАШ ДОМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.10.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 289252 словесного товарного знака «ВАШ ДОМ» произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, (с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 № 166-ФЗ), введенный в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ВАШ ДОМ» по свидетельству № 163082 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать регистрацию № 289252 недействительной полностью.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии по рассмотрению возражения не принял.

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

С учетом даты 23.12.2003 поступления заявки № 2003725406/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 Правил).

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров (услуг) учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю. При этом принимаются во внимание их род (вид), назначение, условия реализации, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 289252 «ВАШ ДОМ» является словесным, выполненный стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 163082 является комбинированным и содержит словесные элементы «ВАШ ДОМ», расположенные в две строки друг под другом и выполненные шрифтом, имитирующим объемное выполнение букв русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал их сходство в силу фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов «ВАШ ДОМ».

При анализе однородности услуг, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, следует руководствоваться прежде всего таким признаком как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности. При этом услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть признаны однородными.

Оспариваемый товарный знак «ВАШ ДОМ» зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ «административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников», которые являются однородными услугам 35 класса МКТУ «консультативные службы по организации и управлению

делами; исследования в области деловых операций; информация о деловых операциях; изучение рынка; агентства по коммерческой информации; конторы по найму; консультации профессиональные в области деловых операций», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, поскольку имеют одно назначение, область применения, условия предоставления услуг и круг потребителей этих услуг.

По тем же основаниям следует признать однородными услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации «продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и услуги предприятиям); сбыт товаров, в том числе через компьютерную сеть» и услуги 42 класса МКТУ «реализация продовольственных товаров, реализация промышленных товаров, снабжение продовольственными товарами; снабжение промышленными товарами», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Услуга 35 класса «аудит» представляет собой вид предпринимательской деятельности, связанный с финансовой проверкой хозяйствующего субъекта, его бухгалтерских счетов, отчетности и других документов на предмет соблюдения установленных правил использования денежных и иных ресурсов. Осуществляется аудит, как правило, независимыми специалистами или организациями (аудиторскими фирмами), при этом аудиторы и аудиторские фирмы не могут заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью (см. Экономический словарь под ред. А.И. Архипова, «ПРОСПЕКТ», Москва, 2004, с.24). Указанная услуга, требующая обязательного лицензирования, является самостоятельным видом деятельности, имеющим специальное назначение, в связи с чем ее нельзя признать однородной услугам, включенным в перечень противопоставленной регистрации.

Таким же видом деятельности, имеющим специальное назначение, является «аукционная продажа», предполагающая особый вид публичной продажи товарных и иных ценностей на специально организованных торгах.

Эта услуга также не является однородной услугой, включенным в перечень противопоставленного товарного знака по свидетельству № 163082.

Таким образом, оспариваемая регистрация № 289252 товарного знака «ВАШ ДОМ» не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.10.2005 и признать правовую охрану товарного знака «ВАШ ДОМ» по свидетельству № 289252 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

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

Г (511) 35 — агентства по импорту-экспорту; аудит; продажа аукционная. Г