

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 22.05.2006 на решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного словесного обозначения «SVADBA» в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2004722136/50, поданное ООО «ЭВИТА-Проф», Москва, (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка №2004722136/50 с приоритетом от 28.09.2004 подана ООО «ЭВИТА-Проф», Москва. В настоящее время в связи с уступкой права на заявку от 28.06.2006 заявителем является: Общество с ограниченной ответственностью «Издательство нормативно-правовой литературы», 105318, Москва, ул.Щербаковская, 3, стр.1 (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и состоит из слова «SVADBA», выполненного буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Обозначение является фантазийным по отношению к заявленным товарам и услугам. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

ФИПСом от 25.01.2006 было вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

В решении экспертизы установлено, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками (знаками

обслуживания) «SVADBA» (свидетельство №197752, приоритет от 29.10.1999) [1], «СВАДЬБА» (свидетельство №313881 (заявка №2004721950/50), с приоритетом от 27.09.2004) [2]; «СВАДЬБА» (свидетельство №167762, приоритет от 10.12.1997) [3], на имя иных лиц.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.05.2006, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг, указанных в перечне заявки, мотивируя его нижеследующим:

- правовая охрана противопоставленного знака обслуживания [1] на основании решения Палаты по патентным спорам от 14.05.2005 досрочно полностью прекращена на территории Российской Федерации;

- знак [2] не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку его правообладателем и заявителем по заявке №2004722136/50 является одно и то же юридическое лицо: ООО «Издательство нормативно-правовой литературы», Москва;

- противопоставленный экспертизой товарный знак [3], представляет собой выполненное стилизованным шрифтом латинского алфавита обозначение «Ros Hunter», которое не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное словесное обозначение «SVADBA» в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки №2004722136/50.

К возражению приложены следующие копии документов:

- свидетельство №167762 на товарный знак «Ros Hunter», на 2 л. в 1 экз.;
- свидетельство №197752 на товарный знак «SVADBA», на 2 л. в 1 экз.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.09.2004) поступления заявки №2004722136/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя

отмеченный выше 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, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Обозначение по заявке №2004722136/50 представляет собой словесное обозначение «SVADBA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании.

Противопоставленный словесный знак обслуживания [1], включает в свой состав слово «SVADBA», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Знак обслуживания [2] является словесным и состоит из словесного элемента «СВАДЬБА», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании. Знак зарегистрирован в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного словесного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] показал, что они являются сходными (фонетически и семантически) до степени смешения в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам было выявлено следующее.

Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного экспертизой знака обслуживания [1] досрочно полностью прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам от 14.05.2005.

В связи с уступкой права на заявку №2004722136/50 заявителем обозначения и правообладателем сопоставляемой регистрации [2] является одно и то же юридическое лицо (ООО «Издательство нормативно-правовой литературы», Москва).

Таким образом, противопоставленные знаки обслуживания [1] и [2], препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 38 класса МКТУ, не могут быть учтены при проведении анализа на тождество и сходство (пункт 14.4.2.1 Правил).

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «Ros Hunter», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая

охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 13, 17, 18, 22, 25 и услуг 42 классов МКТУ.

Анализ словесных элементов «SVADBA» и «Ros Hunter» в сопоставляемых обозначениях показал, что они не являются сходными до степени смешения ни по одному из критериев сходства знаков (пункт 14.4.2.2 Правил). Кроме того, вышеуказанные товары и услуги, перечисленные в перечне регистрации [3] не однородны с товарами и услугами заявленного перечня.

Таким образом, знак [3] не может быть препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке №2004722136/50 в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное заявленное словесное обозначение «SVADBA» может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки №2004722136/50.

Однако, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 19.10.2006 были выявлены дополнительные обстоятельства, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К указанным обстоятельствам относится сходный до степени смешения с заявленным обозначением товарный знак «СВАДЬБА» [4], выполненный заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, зарегистрированный на имя Автономной некоммерческой организации «Объединение здравниц «Курортный клуб «Мир», 129345, Москва, ул.Осташковская, 5, стр.1, в отношении товаров 16, 28 и услуг 35, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ.

Заявитель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам с вышеизложенными доводами ознакомился и не возражал против противопоставления [4].

Анализ сходства сопоставляемых словесных обозначений показал, что заявленное обозначение по заявке №2004722136/50 и противопоставленный товарный знак [4] являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов и высокой степени графического сходства при написании словесных элементов.

Сравниваемые перечни товаров 16, услуг 35 и части услуг 41 классов МКТУ являются однородными за счет одинакового рода товаров (печатная продукция; издания и изделия печатные), назначения услуг (управленческо-административная деятельность; услуги, связанные с воспитанием, обучением, развлечением, отдыхом).

Часть заявленных услуг 41 класса МКТУ, а именно: «сочинение музыки, услуги оркестров, услуги по написанию сценариев» не однородна услуге 41 класса МКТУ, в отношении которой предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [4], поскольку не подпадает ни под один из признаков однородности, перечисленных в пункте 14.4.3 Правил.

Учитывая вышеизложенное, заявленное словесное обозначение по заявке №2004722136/50 в отношении всех услуг 38 и части услуг 41 классов МКТУ «сочинение музыки, услуги оркестров, услуги по написанию сценариев» соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.05.2006, отменить решение экспертизы от 25.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении следующих услуг:

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

- (511) 38 - телекоммуникации, в том числе доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы], обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров], обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютера, передача срочных объявлений, почта электронная, связь с использованием компьютерных терминалов, телеконференции [Интернет];
- 41 - сочинение музыки, услуги оркестров, услуги по написанию сценариев.