

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 08.12.2006, поданное ООО «Новый стиль», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы от 18.09.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005721677/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005721677/50 с приоритетом от 29.08.2005 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Новый стиль», Москва в отношении товаров 24 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ELEGANT», выполненного заглавными буквами латинского алфавита на фоне овала, знака «R» в круге и расположенного под ним слова «НОМЕ», выполненного заглавными буквами латинского алфавита на изогнутой ленте.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в белом, бирюзовом, оливковом, бордовом цветовом сочетании.

Решение экспертизы от 18.09.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг, 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 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение по заявке №2005721677/50 является сходным до степени смешения с ранее заявленными и зарегистрированными на имя других лиц:

— товарным знаком «ЭЛЕГАНТ» по свидетельству №232755 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

— комбинированным обозначением со словесным элементом «Элегант» по заявке №2005707655/50 в отношении однородных товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.12.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- заявленное комбинированное обозначение имеет визуальное отличие от противопоставленного комбинированного обозначения по заявке №2005707655/50 [2];
- кроме того, обладатель права на заявку №2005707655/50 [2] выразил согласие с регистрацией заявленного обозначения в качестве товарного знака;
- согласно договору уступки № РД 0007696 права на товарный знак «ЭЛЕГАНТ» по свидетельству №232755 [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ переданы другому лицу (свидетельство №303762);
- не все услуги 35 класса МКТУ данных знаков являются однородными.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров и услуг, а именно:

- ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам, в том числе занавеси текстильные, занавеси тюлевые, портьеры;
- реклама и продвижение вышеуказанных товаров 24 класса МКТУ, в том числе услуги оптовой и розничной торговли вышеуказанными товарами класса 24 МКТУ.

К возражению приложено письмо обладателя права на заявку №2005707655/50 с согласием с регистрацией заявленного обозначения в качестве товарного знака [3].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.08.2005) поступления заявки 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 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 указанным товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

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 а - в) 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 на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение по заявке №2005721677/50 состоит из словесного элемента «ELEGANT», выполненного заглавными буквами латинского алфавита на фоне овала, знака «R» в круге и расположенного под ним слова «HOME», выполненного заглавными буквами латинского алфавита на изогнутой ленте.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в белом, бирюзовом, оливковом, бордовом цветовом сочетании.

Наиболее значимой в заявленном обозначении является словесная часть, так как словесные элементы «ELEGANT» и «HOME», благодаря своему семантическому значению и центральному расположению, акцентируют на себе внимание потребителя.

При этом слово «ELEGANT» выполнено более крупным шрифтом и визуально доминирует.

Как правомерно указано в возражении, право на противопоставленный товарный знак «ЭЛЕГАНТ» [1] в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ согласно договору уступки № РД 0007696 от 28.03.2006 переданы другому лицу (свидетельство №303762), в связи с чем ссылка экспертизы на товарный знак №232755 является ошибочной.

Следовательно, в качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона должен быть противопоставлен товарный знак по свидетельству №303762.

Данный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЭЛЕГАНТ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленное комбинированное обозначение по заявке №2005707655/50 [2] содержит в качестве единственного словесного элемента словесное обозначение «Элегант», выполненное с заглавной буквы строчными буквами русского алфавита.

Вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными в силу сходства их сильных словесных элементов «ELEGANT»/«ЭЛЕГАНТ»/ «Элегант» является обоснованным и заявителем не оспаривается.

Анализ перечней товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ сопоставляемых знаков показал, что приведенные в перечне заявки №2005721677/50 товары 24 класса МКТУ – «ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам, в том числе занавеси текстильные, занавеси тюлевые, портьеры» и услуги 35 класса МКТУ – «реклама и продвижение вышеуказанных товаров класса 24 МКТУ, в том числе услуги оптовой и розничной торговли вышеуказанными товарами класса 24

МКТУ» являются однородными товарам и услугам противопоставленного обозначения [2] и услугам товарного знака [1] по виду, назначению, условиям предоставления и кругу потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2005721677/50 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1,3] в отношении однородных товаров и услуг.

Представленное заявителем письмо обладателя права на заявку №2005707655/50 [3] не может быть учтено при рассмотрении возражения, так как в нем отсутствуют дата и место подписания при наличии в тексте письма данных реквизитов.

Следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 08.12.2006, изменить решение экспертизы от 18.09.2006 и отказать в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.