

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии 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 26.06.2007, поданное Пантелеевым А.Ю., на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 14.05.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке № 2005733200/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005733200/50 с приоритетом от 21.12.2005 является индивидуальный предприниматель Пантелеев Александр Юрьевич, г. Тихорецк, Краснодарский край (далее — заявитель).

В качестве товарного знака, согласно приведенному в заявке описанию, заявлено комбинированное обозначение, включающее словосочетание «ИМПЕРИЯ КАЧЕСТВА». Правовая охрана заявленного обозначения испрашивалась в отношении товаров/услуг 19, 35 и 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 14.05.2007 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 товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

---

\* 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).

- товарным знаком «ИМПЕРИЯ» по свидетельству №120617 (приоритет от 26.01.1993) для однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «ИМПЕРИЯ» по свидетельству №120617/1 (приоритет от 26.01.93) для однородных услуг 35 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «ИМПЕРИЯ» по свидетельству №286767 (приоритет от 11.11.2002) для однородных услуг 35 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «ИМПЕРИЯ» по свидетельству №263578 (приоритет от 16.12.2002) для однородных товаров 19 класса МКТУ и связанных с данными товарами услуг 37 класса МКТУ [4].

В возражении от 26.06.2007, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявляемое обозначение и противопоставленные зарегистрированные товарные знаки не сходны до степени смешения в семантическом, фонетическом и графическом отношении для всех товаров 19 класса и услуг 35 и 37 классов МКТУ;

- заявитель готов отказаться от услуг 35 класса, чтобы снять противопоставленные экспертизой товарные знаки в качестве препятствия, и оставить для регистрации 19 и 37 классы МКТУ, если это позволит вынести положительное решение.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005733200/50 в отношении уточненного перечня товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ, исключив из первоначально заявленного перечня услуги 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты (21.12.2005) поступления заявки № 2005733200/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон и Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, введенные в действие 10.05.2003.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Комбинированные обозначения сравниваются, в частности, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 14.4.2.4 Правил).

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

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.

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 включает словосочетание «ИМПЕРИЯ КАЧЕСТВА», выполненное в две строки в оригинальном написании, при этом слово «ИМПЕРИЯ...» выполнено более крупным шрифтом белыми буквами на синем фоне, а слово «...КАЧЕСТВА» выполнено шрифтом меньшего размера красными буквами на синем фоне.

Регистрация знака испрашивается в отношении уточненного заявителем перечня товаров/услуг 19 и 37 классов МКТУ.

В заявленном обозначении основным элементом в силу своего расположения, графического исполнения и смыслового значения является словесный элемент «ИМПЕРИЯ...», поскольку он легче запоминается, и на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Словесный элемент «...КАЧЕСТВА» является слабым элементом и не вносит достаточной различительной способности в заявленное обозначение.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров/услуг на имя иных лиц товарных знаков [1, 2, 3, 4]. Поскольку заявитель уточнил свои притязания, исключив из первоначально заявленного перечня услуги 35 класса МКТУ, Палата по патентным спорам считает нецелесообразным проведение анализа на сходство до степени смешения с товарными знаками [1, 2, 3], ранее зарегистрированными в отношении однородных услуг по данному классу.

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №263578 [4] представляет собой слово «ИМПЕРИЯ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана знака действует, в том числе, в отношении товаров 19 и услуг 37 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [4] показал, что они не являются сходными.

Звуковое сходство выявлено на основании вхождения одного обозначения в другое, а смысловое сходство – на основании совпадения одного

из элементов обозначений, на которое падает логическое ударение, и имеющих одинаковое смысловое значение. Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Анализ однородности заявленных товаров 19 класса МКТУ с товарами 19 класса МКТУ противопоставленного знака [4] показал, что они относятся к одному роду, имеют одно назначение, круг потребителей, условия реализации. Совпадение этих признаков позволяет квалифицировать сравниваемые товары как однородные.

Таким образом, в отношении товаров 19 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Анализ однородности заявленных услуг 37 класса МКТУ (установка и ремонт отопительного оборудования; установка кухонного оборудования; герметизация строительных сооружений; строительство; информация по вопросам строительства; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования) с услугами 37 класса МКТУ (бурение скважин; глажение белья; глажение одежды паром; добыча горнорудных полезных ископаемых; заточка ножей; набивка мебели; обновление одежды; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; реставрация мебели; стирка; стирка белья в прачечных; судостроение; сукноваление; уборка внутри зданий; услуги по созданию искусственного снежного покрова; уход за мебелью.) противопоставленного знака [4] показал, что вопреки мнению экспертизы их нельзя признать однородными, поскольку у них отсутствуют общие признаки (род (вид) услуг, их назначение, условия оказания). Изложенное свидетельствует об их неоднородности.

По указанным причинам нет оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения для услуг 37 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.06.2007, отменить решение экспертизы от 14.05.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих услуг:**

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

(511)

37 -

Установка и ремонт отопительного оборудования; установка кухонного оборудования; герметизация строительных сооружений; строительство; информация по вопросам строительства; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования.

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