

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 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 10.10.2007, поданное ООО «ФЭСТВЭЙ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение экспертизы от 26.06.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005725811/50, при этом установлено следующее.

Регистрация заявленного обозначения по заявке №2005725811/50 с приоритетом от 11.10.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения шляпы, поля которой выполнены в виде дугообразной линии, под которым расположены выполненные в две строки словесные элементы «REGENT» и «HALL», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом слово «HALL» выполнено более крупными буквами. «REGENT HALL» в переводе на русский язык означает «поместье регента».

Решением экспертизы от 26.06.2007 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 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, внесенными Федеральным Законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), и пунктов 2.8.1, 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции

Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение со словесным элементом «REGENT HALL» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица товарными знаками со словесными элементами «РЕГЕНТ», «REGENT» по свидетельствам № 124642[1] с приоритетом от 28.06.93, №185600 [2] и №191284[3] с приоритетом от 29.05.98 в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.10.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

— сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения ни по фонетическому, ни по семантическому признакам, имеют визуальные различия и вызывают различные ассоциации;

— фонетическое отличие сопоставляемых обозначений обеспечивается различиями по звучанию, разным количеством, слогов, букв, а также различным составом гласных и согласных звуков;

— визуальное различие знаков достигается различной длиной сопоставляемых обозначений и наличием сильного изобразительного элемента в заявленном комбинированном обозначении;

— заявленное обозначение переводится как «усадьба регента», «зал правителя», «поместье регента», противопоставленные знаки обозначают «регент», «правитель, заменяющий монарха», «дирижер церковного хора», что свидетельствует об отсутствии семантического сходства сравниваемых обозначений.

Заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех услуг, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.10.2005) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в обозначении.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 обозначение является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение шляпы, под которым расположены выполненные в две строки словесные элементы «REGENT» и «HALL», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом слово «HALL» выполнено более крупным шрифтом.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и представляет собой обозначение «РЕГЕНТ», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита таким образом, что буквы слова образуют стилизованную корону, при этом слово «РЕГЕНТ» размещено внутри овала. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35, 36 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] также является комбинированным и представляет собой обозначение «Regent GROUP OF COMPANIES», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенное в две строки, причем обозначение «GROUP OF COMPANIES», являющееся неохраняемым, расположено между двумя тонкими линиями. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35, 36 классов МКТУ.

Знак [3] представляет собой словесное обозначение «Регент», подчеркнутое тонкой линией, под которой расположено словесное обозначение «группа компаний», являющееся неохраняемым, также подчеркнуто тонкой линией. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35, 36 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

В связи с тем, что словесные элементы «REGENT» и «HALL» заявленного обозначения выполнены на разных уровнях буквами разного размера, они воспринимаются не как сочетание слов, а как два самостоятельных словесных элемента, не связанных друг с другом.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что имеет место фонетическое вхождение словесных элементов «РЕГЕНТ», «REGENT» противопоставленных экспертизой знаков в заявленное обозначение, что свидетельствует о фонетическом сходстве сопоставляемых обозначений.

Основную смысловую нагрузку в сравниваемых обозначениях несет слово «REGENT», «РЕГЕНТ», так как именно на него падает логическое ударение, как в заявленном обозначении, так и в противопоставленных товарных знаках.

Графическое сходство сравниваемых обозначений отсутствует, что обусловлено наличием в заявленном обозначении оригинального изобразительного элемента.

Фонетическое и семантическое сходство сопоставляемых обозначений позволяет сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на некоторые различия.

Часть услуг 35 и все услуги 36 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, являются однородными услугам 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы знаки [1-3], поскольку они относятся к одному виду/роду, имеют одно и то же назначение, одинаковые условия их оказания и общий круг потребителей.

В силу указанного можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] до степени смешения в отношении однородных услуг.

Что касается другой части услуг 35 класса МКТУ, а именно: «комплектование штата сотрудников; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]», то указанные услуги признаны неоднородными услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных регистраций, так

как они относятся к разным видам услуг, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Указанное свидетельствует о том, что в отношении вышеприведенной части услуг 35 класса МКТУ отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

удовлетворить возражение от 10.10.2007, отменить решение экспертизы от 26.06.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня услуг:

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

(511) 35 - комплектование штата сотрудников; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов].

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в
1 экз.