

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 05.05.2006, поданное ЛФ, ЛЛК (компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр), США (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение ФИПС, решение экспертизы) от 27.01.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004701252/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004701252/50 с приоритетом от 26.01.2004 является ЛФ, ЛЛК (компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр), США.

В качестве товарного знака в отношении товаров 16 и услуг 35-37, 40-42, 44 классов МКТУ, указанных в перечне, заявлено словесное обозначение «LOWE'S», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Экспертизой было принято решение от 27.01.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16, части услуг 35 и услуг 36, 37, 40-42, 44 классов МКТУ. В отношении остальных услуг 35 класса МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения 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 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «LOWE'S» является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с имеющим более ранний приоритет знаком «LOWE» по международной регистрации №680318, произведенной на имя другого лица.

В возражении от 05.05.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в части

отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя противопоставленный знак по международной регистрации №680318 зарегистрирован для маркетинговых и рекламных услуг, в то время как заявленное обозначение по заявке №2004701252/50 предназначено для услуг розничной торговли;
- заявителем представлено согласие от правообладателя противопоставленного знака №680318 на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2004701252/50 в качестве товарного знака в отношении исключенных экспертизой из перечня услуг 35 класса МКТУ.

Копия указанного письма [1] приложена к возражению от 05.05.2006.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг.

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты 27.01.2004 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 14.4.2.2 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.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся сведения о согласии правообладателя противопоставленной международной регистрации №680318 на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2004701252/50 в качестве товарного знака в отношении исключенных экспертизой из перечня услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, оснований для отказа не имеется, и регистрация заявленного обозначения по заявке №2004701252/50 в отношении всех товаров 16 и услуг 35-37, 40-42, 44 классов МКТУ в качестве товарного знака допускается.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 05.05.2006, изменить решение экспертизы от 27.01.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(511)

16 - книги и журналы, содержащие идеи, способы и рекомендации в области переустройства жилья, строительства, украшения, садоводства, ландшафтного дизайна и иного благоустройства дома;

35 - услуги розничной торговли разнообразной бытовой утварью и техникой, строительными материалами, электроосветительным и электротехническим оборудованием, сантехническим, водопроводным и канализационным оборудованием, кровельными материалами, предметами мебели, предметами, совершенствующими быт, товарами для ремонта, инструментами, электросиловым оборудованием для наружных работ, средствами обеспечения безопасности жилья, материалами для благоустройства сада и ландшафта; услуги розничной торговли цветами; продвижение товаров для охраны и безопасности жилья и связанных с этим услуг, на рынке, распространение рекламных материалов; ведение и обслуживание реестра свадебных подарков;

36 - предоставление продленных гарантий на оборудование и товары для ремонта; обслуживание кредитных карт; привлечение средств в благотворительные фонды;

37 - услуги монтажа, ремонта и модернизации в области бытовой техники, строительных материалов, электроосветительного и электротехнического оборудования, сантехнического, водопроводного и канализационного оборудования, кровельных материалов, предметов мебели, усовершенствованных предметов быта, средств обеспечения безопасности жилья, материалов для ландшафтного дизайна; прокат строительного оборудования и инструментов; услуги по смешиванию красок;

40 – обрезка пиломатериалов под размеры, обрезка канатов, цепей; изготовление мини ставней; нанесение резьбы на трубы под заказ;

41 - услуги в области образования, в частности, проведение практических занятий и обучение в мастерских монтажу и ремонту бытовой техники, строительных материалов, электроосветительного и электротехнического оборудования, сантехнического, водопроводного и канализационного оборудования, кровельных материалов, предметов мебели, предметов, совершенствующих быт, средств обеспечения безопасности жилья; обучение навыкам ландшафтного дизайна;

42 - консультации и услуги в области разработки и моделирования строительных материалов, освещения и электротехнического оборудования, сантехнического, водопроводного и канализационного оборудования, кровельных материалов, мебели дома, новых усовершенствований для дома, системы безопасности жилья; услуги компьютерной подборки красок;

44 - консультационные услуги и услуги дизайнеров в области благоустройства территории и декоративного садоводства.