

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.02.2007, поданное НОУ «Информационно-учебный центр «Элис», г.Обнинск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «VASHDOM» по свидетельству № 315026, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «VASHDOM» по заявке №2005727418/50 с приоритетом от 27.10.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.10.2006 за № 315026 на имя Закрытого акционерного общества «Торговый дом «ЭДИЛ», Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый словесный товарный знак представляет собой фантазийное слово «VASHDOM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского языка.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.02.2007, в котором выражена просьба признать недействительной правовую охрану товарного знака «VASHDOM» по свидетельству №315026 как произведенную в нарушение требований пункта 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 от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «VASHDOM» сходен до степени смешения с товарным знаком «ВАШ ДОМ» по свидетельству №163082 [1], ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг, а также с обозначением «ВАШ

ДОМ» по заявке №2005726283/50 [2], ранее заявленным другим лицом на регистрацию в отношении однородных услуг.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарный знак [1] и обозначение [2] тождественны по фонетическому и семантическому признакам, а что касается визуальных различий, выразившихся в исполнении обозначений различными шрифтами, то это обстоятельство не может существенным образом влиять на восприятие сравниваемых обозначений в целом.

В возражении также указано на однородность услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, противопоставленному знаку [1] и в отношении которых заявлено обозначение [2].

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака «VASHDOM» по свидетельству №315026 недействительной полностью.

Правообладатель, в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыв не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления (27.10.2005) заявки № 2005727418/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц,

заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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 (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «VASHDOM», как указано выше, является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и содержит словесные элементы «ВАШ ДОМ», расположенные в две строки друг под другом, выполненные шрифтом, имитирующим объемное выполнение букв русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленное обозначение [2] по заявке №2005726316/50 включает словесные элементы «ВАШ ДОМ», выполненные в одну строку стандартным наклонным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленное обозначение [2] было зарегистрировано 15.06.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации с присвоением ему № 327950 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарным знаком [1] и обозначением [2] показал их сходство до степени смешения в силу фонетического тождества словесных элементов «VASHDOM» и «ВАШ ДОМ», воспринимаемых как транслитерация в латинице словесного обозначения, выполненного в кириллице, играющих основную роль в индивидуализации маркируемых ими услуг.

Оспариваемый товарный знак «VASHDOM» не имеет смыслового значения, поэтому анализ на сходство знаков с точки зрения семантики не может быть проведен, в силу чего определяющее значение для вывода о сходстве или несходстве знаков при их сравнении имеет фонетический критерий сходства, так как визуальное различие, заключающееся в использовании букв разного алфавита и написании словесного элемента «VASHDOM» в виде одного слова, не оказывает существенного влияния на восприятие знаков в целом.

В данной ситуации вывод о фонетическом сходстве знаков определяет вывод о сходстве в целом оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарным знаком [1] и обозначением [2], поскольку они ассоциируются друг с другом, несмотря на некоторые визуальные отличия.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (ведение бухгалтерских книг; запись сообщений; подготовка платежных документов; работы машинописные; репродуцирование документов; секретарское обслуживание; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; стенографическое обслуживание; тестирование психологическое при найме на работу; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; агентства по импорту-экспорту; аудит; бюро по найму; комплектование штата сотрудников; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц

[закупка товаров и услуги предприятиям]) и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [1] и испрашивалась правовая охрана противопоставленного обозначения [2], показал, что они полностью либо совпадают по виду, либо выступают как обобщающее (родовое) понятие по отношению к виду перечисленных услуг, выступающих как видовая конкретизация родового понятия, и, следовательно, имеют одно назначение, одинаковые условия предоставления и круг потребителей.

Вместе с тем, правообладатель на дату подачи возражения (21.02.2007) уже являлся обладателем исключительных прав на товарный знак «ВАШ ДОМ» по свидетельству № 289252 в отношении услуг 35 класса МКТУ (агентства по импорту-экспорту; аудит; продажа аукционная), включенных как в перечень оспариваемого товарного знака, так и в перечень противопоставленного обозначения [2]. Указанное было учтено экспертизой при регистрации противопоставленного обозначения [2] в качестве товарного знака (свидетельство № 327950), в перечне которого эти услуги отсутствуют. Следует отметить, что эти услуги не являются однородными с другими услугами, включенными в перечень, поскольку являются самостоятельным видом услуг, которые имеют специальное назначение, условия реализации и специфический круг потребителей.

Таким образом, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] и обозначением (товарным знаком) [2] в отношении части услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, вывод лица, подавшего возражение, о предоставлении правовой охраны товарному знаку «VASHDOM» по свидетельству № 315026 в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.02.2007 и признать недействительной правовую охрану товарного знака «VASHDOM» по свидетельству №315026 частично, сохранив ее в отношении следующих услуг:

Форма № 81.1

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

Г
(511)

35 - агентства по импорту-экспорту; аудит; продажа аукционная.