

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 с 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 №4520, рассмотрела возражение от 30.10.2007, поданное компанией «ОМЕГА СА (ОМЕГА АГ) (ОМЕГА ЛТД.)», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №300155, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №300155 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.01.2006 по заявке №2004723924/50 с приоритетом от 19.10.2004 в отношении услуг 36 и 45 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «НОВАТОР», г. Екатеринбург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, данный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ОМЕГА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.10.2007 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 и пунктом 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №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 следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак «ОМЕГА» сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ с товарным знаком «ОМЕГА-HOUSE» по свидетельству №279902, зарегистрированным на имя другого лица с более ранним приоритетом;
- 2) сопоставляемые товарные знаки ассоциируются между собой в целом за счет вхождения в них слова «ОМЕГА»;
- 3) поскольку оспариваемый товарный знак ассоциируется с противопоставленным знаком, то он способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным частично предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с данным возражением, отзыв на него не представил и на заседание коллегии Палаты по патентным спорам не явился.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.10.2004) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 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,

Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «OMEGA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Оспариваемому товарному знаку в возражении противопоставлен товарный знак по свидетельству №279902 с приоритетом от 18.12.2003, зарегистрированный на имя другого лица. Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «OMEGA-HOUSE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что логическое ударение в противопоставленном знаке падает на слово «OMEGA», имеющее начальное расположение и, тем самым, акцентирующее на себе внимание.

Противопоставленный знак зарегистрирован в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент – «OMEGA», на котором акцентируется внимание потребителя при восприятии этих обозначений. «OMEGA» в переводе с английского языка означает «омега (последняя буква греческого алфавита); конец, завершение» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo»).

Следует также отметить, что в противопоставленном знаке словесные элементы «OMEGA» и «HOUSE» не образуют единого словосочетания со смысловым значением, отличающимся от лексического значения указанных элементов в отдельности. В этой связи все слова в знаке анализируются по отдельности. «HOUSE» в переводе с английского языка означает «дом, жилище; здание, постройка» (см. там же).

С учетом отсутствия семантической взаимосвязи между словами каждое слово в противопоставленном знаке воспринимается по отдельности, следовательно, имеет место вхождение оспариваемого знака в качестве самостоятельного элемента в противопоставленный товарный знак, что обуславливает их ассоциирование друг с другом в целом.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых товарных знаков.

При сопоставлении указанных знаков коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что при их восприятии потребителем превалируют фонетический и семантический факторы. И некоторое различие сравниваемых обозначений по графическому фактору не изменяет вывода о сходстве обозначений, поскольку для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Услуги 36 класса МКТУ «инвестирование; поручительство; спонсорство финансовое», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 36 класса МКТУ «инвестирование; поручительство; спонсорство финансовое», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают друг с другом. Данное обстоятельство обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Предоставление правовой охраны оспариваемому знаку, кроме того, в возражении оспаривается и по мотивам его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно производителя услуг.

Однако, поскольку оспариваемый знак сам по себе не несет какой-либо ложной или не соответствующей действительности информации о производителе услуг, то он не может быть признан способным ввести потребителя в заблуждение относительно такого производителя. Фактические данные об этом представлены не были.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.10.2007 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «OMEGA» по свидетельству №300155 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня услуг:

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

(511)

45 – агентства по организации ночной охраны; консультации по вопросам безопасности; охрана штатская; услуги телохранителей.