

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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 22.07.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Реформа», Санкт - Петербург (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007722832/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007722832/50 с приоритетом от 25.07.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «ФЕНИКС», выполненным оригинальным шрифтом русского алфавита, в котором левая полуокружность первой буквы «Ф» исполнена в виде трех языков пламени.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.03.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта б статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с международной регистрацией № 686602 знака «PHENIX INTERNATIONAL», зарегистрированным на имя «GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES», имеющим более ранний приоритет.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.07.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- существует ряд важных фонетических и графических отличий, которые не позволяют признать сходными до степени смешения заявленное комбинированное обозначение и противопоставленную международную регистрацию;

- противопоставленной международной регистрации предоставлена правовая охрана в отношении услуг 36 класса МКТУ, а именно: операции с недвижимым имуществом, оценка недвижимого имущества, управление недвижимостью;

- основной и единственной деятельностью ООО «Реформа» является сдача в аренду офисных помещений в бизнес – центре;

- услуги, в отношении которых предоставлена охрана международной регистрации, оказываются агентствами недвижимости, а заявленное обозначение используется для индивидуализации услуг компании-владельца бизнес-центра, сдающей офисы в аренду. Заявленное обозначение ФЕНИКС используется ООО «Реформа» на протяжении длительного срока, с начала 2000 года.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении услуг 36 класса МКТУ, а именно: «сдача в аренду нежилых помещений, а именно сдача в аренду офисных помещений в бизнес – центре».

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

С учетом даты (25.07.2007) приоритета заявки №2007722832/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002, (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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 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. 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 14.4.2.4 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 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.

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.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из словесного элемента «ФЕНИКС», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Левая полукруглость буквы «Ф» выполнена в виде трех дуг в форме лепестков. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ скорректированного заявителем перечня «сдача в аренду нежилых помещений, а именно сдача в аренду офисных помещений в бизнес-центре».

Решение об отказе в государственной регистрации основано на том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Противопоставленный знак «PHENIX INTERNATIONAL» по международной регистрации №686602 является комбинированным, состоящим из изображения синего прямоугольника внутри которого расположено изображение птицы и словесный элемент «PHENIX», выполненный буквами латинского алфавита. С правой стороны прямоугольника расположен словесный элемент «INTERNATIONAL». Правовая охрана предоставлена, в том числе и в отношении услуг 36 класса МКТУ [1].

Противопоставленный знак [1] является комбинированным, однако, основную индивидуализирующую нагрузку в нем выполняет словесный элемент «PHENIX», который является сильным элементом, и именно он

способствует осуществлению основной функции товарного знака – отличать услуги одних производителей от услуг других производителей, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Поскольку обозначения имеют в своем составе слова «phenix», «феникс», имеющие сходное фонетическое воспроизведение за счет расположения близких звуко сочетаний по отношению друг к другу, они являются сходными по звуковому фактору сходства.

Словесный элемент «phenix» противопоставленной регистрации в переводе с французского языка имеет то же смысловое значение, что и словесный элемент «феникс» заявленного обозначения. Феникс – мифологическая птица, обладающая способностью сжигать себя, известна в мифологиях разных культур (см. <http://ru.wikipedia.org/wiki>).

Таким образом, одинаковая смысловая нагрузка «сильных» словесных элементов, на которые падает логическое ударение, усиливает сходство обозначений.

Написание словесных элементов обозначений буквами разных алфавитов и наличие в сравниваемых знаках различных изобразительных элементов позволяют признать убедительным довод возражения об отсутствии визуального сходства.

Вместе с тем, отличие по данному признаку не может иметь решающего значения при установлении сходства знаков в целом в силу установленного факта фонетического и семантического сходства из доминирующих словесных элементов.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуги 36 класса МКТУ, а именно: «сдача в аренду офисных помещений в бизнес-центре», которая является однородной услугам этого же класса противопоставленной международной регистрации, так как соотносятся между собой как род-вид.

Таким образом, фонетическое и семантическое сходство словесных элементов и однородность услуг 36 класса МКТУ определяют ассоциирование знаков в целом, что свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и, следовательно, о правомерности вывода экспертизы.

Вместе с тем правообладатель противопоставленной международной регистрации (GEOXIA MAISONS INDIVIDUELLES), являясь обладателем более ранних исключительных прав, представил письмо-согласие, в котором он заявляет о том, что не имеет возражений против государственной регистрации заявленного обозначения «ФЕНИКС» в качестве товарного знака по заявке № 2007722832/50 на имя заявителя и использования его в отношении услуг 36 класса МКТУ, а именно «сдача в аренду нежилых помещений, а именно сдача в аренду офисных помещений в бизнес-центре».

Принимая во внимание, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным учитывает представленное письмо - согласие, устраняющее препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.07.2009, отменить решение Роспатента от 23.03.2009, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания
и наименования мест происхождения товаров»

(591) – красный, белый.

(511)

36- сдача в аренду нежилых помещений, а именно сдача в аренду офисных помещений в бизнес-центре.

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