

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 за № 4520, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 30.12.2005, поданное ОАО «Предприятие отделочных материалов», г. Новосибирск (далее — заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004707814/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004707814/50 с приоритетом от 30.03.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 19 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ХОЗЯИН», имеющее многозначную семантику — владелец, полномочный распорядитель, человек, который ведет хозяйство, глава дома, семьи. Заявленное обозначение призвано создавать образ домовитой хозяйственности и солидной обстоятельности.

Экспертизой 08.09.2005 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием 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 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и пунктов 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003,

регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее— Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ товарным знаком «ХОЗЯИН» по свидетельству №201155 [1].

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 30.12.2005, доводы которого сводятся к тому, что противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении следующего перечня товаров 19 класса МКТУ - плитка керамическая, включенная в 19 класс; неметаллические жесткие трубы для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные конструкции и сооружения; неметаллические памятники, в то время как правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении узкого перечня товаров 19 класса МКТУ – изделия из бетона декоративно художественные, плиты из материалов на основе цементов, сухие строительные смеси. Перечисленные товары предназначены для различных строительных работ и, соответственно, ориентированы на различный круг потребителей, что свидетельствует об их неоднородности.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров, указанных в перечне заявки №2004707814/50.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

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 (30.03.2004) поступления заявки №2004707814/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки

охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно абзацам первому и второму 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (п. 14.4.2.2 Правил)

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (п.14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно материалам заявки №2004707814/50, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ХОЗЯИН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 19 класса МКТУ – изделия из бетона декоративно-

художественные, плиты из материалов на основе цемента, сухие строительные смеси.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя другого лица товарного знака [1].

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ХОЗЯИН», выполненный буквами русского алфавита наклонным шрифтом близким к стандартному, над которым расположена изогнутая линия. Вся композиция исполнена в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Следует отметить, что в комбинированных обозначениях основным является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [1] показал, что знаки включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ХОЗЯИН», благодаря которому осуществляется индивидуализация товаров производителей, что позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений. Указанный вывод правообладателем не оспаривается.

В отношении однородности товаров, Плата по патентным спорам отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 19 класса МКТУ – неметаллические памятники, битум (*битум – общее название водонерастворимых природных или искусственных строительных смесей, применяемых в строительстве и в промышленности; Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю.*

Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 46 [2]), которые являются видовыми наименованиями таких товаров заявленного перечня, как изделия из бетона декоративно-художественные и сухие строительные смеси, соответственно.

Материалы заявки не содержат сведений, позволяющих конкретизировать позицию 19 класса МКТУ - плиты из материалов на основе цемента (*плита – плоский прямоугольный кусок металла, камня или иного твердого материала; см. [2] с.539*) по назначению товара, ввиду чего, отсутствуют основания для опровержения вывода о том, что плиты из материалов на основе цемента могут быть использованы, как и присутствующая в перечне товарного знака [1] плитка керамическая, в качестве облицовочного материала.

Таким образом, Палатой по патентным спорам было установлено совпадение анализируемых товаров по большинству факторов, учитываемых при определении однородности (по роду/виду, назначению, кругу потребителей, рынку сбыта).

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Из изложенного следует, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 19 классов МКТУ с товарным знаком [1] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В отношении мнения заявителя о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №165508 свидетельствует об охраноспособности заявленного обозначения, следует отметить, что оно не может быть учтено, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.12.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 08.09.2005.