

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 17.02.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Наша Марка», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.11.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2006735354/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2006735354/50 с приоритетом от 05.12.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «НАША МАРКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице.

На основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.11.2008 заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ. В отношении услуг 43 класса МКТУ Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «НАША МАРКА» по свидетельству №224392, ранее зарегистрированному на имя иного лица в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

В возражении от 17.02.2009, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а именно: исключением из перечня товаров и услуг, указанных в свидетельстве №224392, 42 класса МКТУ.

К возражению приложена копия заявления о внесении изменений в свидетельство №224392.

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

С учетом даты (05.12.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и 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 их 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 14.4.2.2 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.

Согласно пункту 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.

Заявленное обозначение представляет собой словосочетание «НАША МАРКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице.

Противопоставленный знак по свидетельству №224392 представляет собой словосочетание «НАША МАРКА», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака установлено, что они являются тождественными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений. Относительно визуального критерия сходства необходимо отметить тот факт, что сравниваемые обозначения выполнены в различном шрифтовом исполнении. Однако, несмотря на различное графическое исполнение сравниваемых обозначений, учитывая их фонетическое и семантическое сходство, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Однородность услуг 43 класса МКТУ (аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха (предоставление жилья); услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом), указанных в перечне заявленного обозначения, и части услуг 42 класса МКТУ (гостиницы; агентства по предоставлению мест в гостиницах; бронирование мест в гостиницах; пансионаты [меблированные комнаты с питанием]; агентства по предоставлению мест в

пансионатах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного проживания; пансионаты для животных; обеспечение временного проживания в жилых помещениях; дома отдыха; дома для престарелых; организация лагерей отдыха [предоставление лагерьного оборудования]; предоставление жилых помещений для баз отдыха; базы туристические; буфеты; буфеты общественные [на предприятиях и т.п.]; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; обслуживание баров; обслуживание обедов, свадеб и т.п.), указанных в перечне противопоставленного товарного знака, а также сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении однородных услуг и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Вместе с тем, поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам в регистрацию противопоставленного товарного знака внесены изменения, касающиеся сокращения перечня услуг 42 класса МКТУ, то причины для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2006735354/50 устранены.

Учитывая изложенное, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 43 класса МКТУ отсутствуют.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 17.02.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.11.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006735354/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

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

(511)

35 - агентства по импорту-экспорту, демонстрация товаров, менеджмент в области творческого бизнеса, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, продажа аукционная, продвижение товаров (для третьих лиц), услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

43 - аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; прокат мебели, столового белья и посуды; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха (предоставление жилья); услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.

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