

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 от 18.04.2005, поданное компанией «ЭЛЕКТРОНИК АРТС ИНК», США (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы о регистрации заявленного обозначения по заявке № 2003710677/50 в качестве товарного знака, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение со словесным элементом «The SiMS» по заявке № 2003710677/50 с приоритетом от 29.05.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 9, 28 и услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение в виде изобретенного слова THE SIMS, не имеющего смыслового значения, выполненного оригинальным шрифтом. Над буквой «М» расположено стилизованное изображение крыши дома с трубой, из которой идет дым, под крышей – окно.

В решении экспертизы от 19.01.2005 о регистрации товарного знака указано о несоответствии заявленного обозначения для части товаров и услуг требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «СИМС» по свидетельству № 277356, приоритет от 15.04.2003 на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

В возражении от 18.04.2005, поступившем в Палату по патентным спорам, лицо, его подавшее, выразило несогласие с решением экспертизы.

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

С учетом даты (29.05.2003) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенных 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 их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, 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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, кроме этого, принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт 14.4.3 Правил).

Заявленное обозначение является комбинированным со словесным элементом «The SiMS», выполненным в строку буквами латинского алфавита, где буквы «T», «S», «M», «S» заглавные, а остальные строчные. При этом слово «The» выполнено более мелким стандартным шрифтом, а слово «SiMS» выполнено более крупным оригинальным шрифтом. Заявленное обозначение содержит изобразительный элемент, расположенный над буквой «M» и представляющий собой стилизованное изображение крыши дома с трубой, из которой идет дым, под крышей – окно.

Противопоставленный товарный знак «СИМС» представляет собой слово, выполненное заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они сходны до степени смешения, а товары 09 и услуги 42 классов МКТУ однородны.

Однако, на дату вынесения настоящего решения вступило в силу решение Палаты по патентным спорам от 3003.2006 о признании правовой охраны противопоставленного товарного знака «СИМС» по свидетельству № 277359 недействительной полностью.

В связи с вышеизложенным, Палата по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении возражения и регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг, приведенных в перечне.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 18.04.2005, изменить решение экспертизы от 19.01.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2003710677/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

Г (511) Г

09 Устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников, мультипликации, аудиовизуальные приборы для обучения, процессоры (центральные блоки обработки информации), чипы (интегральные схемы), проигрыватели компакт-дисков, компакт-диски (аудио-видео), компакт-диски (ПЗУ), программы игровые компьютерные, клавиатуры компьютеров, блоки памяти для компьютеров, программы для компьютеров, устройства периферийные компьютеров, компьютерные программы (записанные), программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение), компьютерное программное обеспечение (записанное), компьютеры, принтеры, носители информации магнитные,

носители информации оптические, оборудование для обработки информации, диски оптические, дисководы для компьютеров, диски магнитные, публикации электронные (загружаемые), гибкие диски, устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников, интерфейсы (компьютеры), компьютеры портативные, блоки магнитной ленты 9для компьютеров), магнитные ленты, микропроцессоры, мониторы (компьютерное оборудование), мониторы (компьютерные программы), манипуляторы типа «мышь» (оборудование для обработки информации/данных), коврики для мыши, ноутбуки, устройства для считывания знаков оптические, устройства для считывания знаков (оборудование для обработки данных/информации), приемники 9аудио-видео), проигрыватели, сканеры (оборудование для обработки информации/данных), устройства для записи на магнитную ленту (звука, изображения, информации), устройства размагничивающие для магнитной ленты, приборы для обучения, видеокассеты, картриджи для видеоигр, устройства для видеозаписи, видеоэкраны, ленты магнитные для видеозаписи, текст-процессоры.

- 28 Игры, игры автоматические без использования телевизионных приемников, фишки для игр, устройства для электронных игр (за исключением устройств с обязательным использованием телевизионных приемников).
- 38 Связь с использованием компьютерных терминалов, связь волоконно-оптическая, передача сообщений и изображений с использованием компьютера, доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы), электронная почта, информация о связи, передача сообщений, агентства печати новостей, обеспечение телекоммуникационного подключения к глобальной компьютерной сети, к Интернету, обеспечение доступа в Интернет, к глобальной компьютерной сети (услуги провайдеров), информация о дистанционной связи, телеконференции.
- 41 Развлечения, клубы культурно-просветительские и развлекательные, организация конкурсов учебных или развлекательных, организация спортивных состязаний, публикации с помощью настольных электронных издательских систем, развлечение гостей, информация по

вопросам развлечений, обеспечение интерактивной игрой (через компьютерную сеть), игры азартные, обеспечение интерактивными электронными публикациями (не загружаемыми), публикация интерактивная книг и периодики.

- 42 Составление программ для компьютеров, размножение компьютерных программ, разработка программного обеспечения, инсталляция программного обеспечения, обслуживание техническое программного обеспечения, модернизация компьютерного программного обеспечения, проектирование компьютерных систем, анализ компьютерных систем, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, управление делами по авторскому праву, создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц, преобразование данных и информационных программ (не физическое), дизайн художественный, размещение веб-сайтов, лицензирование объектов интеллектуальной собственности, контроль в области интеллектуальной собственности, восстановление компьютерных баз данных, прокат средств программного обеспечения.