

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, рассмотрела возражение от 10.03.2006 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы ФИПС) о регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2003722894/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2003722894/50 с приоритетом от 21.11.2003 было подано ЗАО «ИГ Медиадом» в отношении товаров 16, 28 и услуг 35, 40, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки. Права на заявку были уступлены ЗАО «Директайм» (далее — заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ОТВЕТЫ», исполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, причем буквы «ТВ» выполнены более крупно в синем цвете с белой окантовкой, а остальные буквы – в красном цвете. Буквы «ТВ» размещены на фоне круга темно-желтого цвета. Вся композиция окантована тонкой линией черного цвета.

Экспертизой ФИПС 14.09.2005 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 28 класса МКТУ. В отношении товаров 16 и услуг 35, 40, 41 классов МКТУ экспертизой было отказано в регистрации заявленного обозначения по мотивам 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).

Данный вывод в решении экспертизы обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 40, 41 классов МКТУ на имя ЗАО «МедиаПресс» товарным знаком «ОТВЕТ» по свидетельству №236494 [1].

Однородность товаров и услуг определена на основании пункта 14.4.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее— Правила).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.03.2006, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации товарного знака в части товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, существование доводов которого сводится к следующему:

- заявленное обозначение является вариантом ранее зарегистрированного в отношении товаров и услуг 16, 28, 35, 41, 42 классов МКТУ товарного знака заявителя «ОТВЕТЬ!» по свидетельству №265787 с приоритетом от 07.06.2001;
- образуемая серия дополнительно характеризуется сходным шрифтовым и цветовым исполнением;
- приоритет принадлежащего заявителю знака (07.06.2001) является более ранним, нежели приоритет противопоставленной регистрации №236494 знака «ОТВЕТ» (18.12.2001);
- экспертиза признала обозначения «ОТВЕТ» и «ОТВЕТЫ» сходными до степени смешения, из этого логически следует, что и принадлежащий заявителю товарный знак «ОТВЕТЬ!» является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком «ОТВЕТ»;
- таким образом, регистрация противопоставленного товарного знака по свидетельству №236494 явилась результатом экспертной ошибки;
- несоблюдение требований пункта 1 статьи 7 Закона при регистрации товарного знака «ОТВЕТ» по свидетельству №236494 послужило причиной вынесения неправомерного решения, принятого по результатам рассмотрения заявки №2003722894/50;

- свидетельство №265787 неопровергимым образом удостоверяет приоритет заявителя и его право на приобретение исключительных прав на серию товарных знаков «ОТВЕТЬ!» и «ОТВЕТЫ».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение экспертизы и в дополнение к товарам 28 класса МКТУ вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 16 и услуг 35, 40, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2003722894/50.

В дополнении к возражению заявителем было сообщено, что правовая охрана товарного знака по свидетельству №236494 [1] была прекращена в отношении части товаров и услуг 16, 35, 41, 42 классов МКТУ на основании решения Палаты по патентным спорам от 06.06.2006, утвержденного 23.08.2006 [2].

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

С учетом даты (21.11.2003) поступления заявки №2003722894/50 правовая база для оценки охранимости заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 для установления 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.

Заявленное обозначение является комбинированным и включает словесный элемент «ОТВЕТЫ», выполненный заглавными буквами русского алфавита. При этом буквосочетание «ТВ» выполнено более крупным шрифтом, чем остальные буквы слова и расположено на фоне круга желтого цвета. Кроме того, данное буквосочетание расположено с наклоном вправо и выделено синим цветом, остальные буквы исполнены в красной цветовой гамме. Правовая охрана

заявленного обозначения испрашивается в сочетании синего, белого, красного, тёмно-жёлтого, черного цветов.

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

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ОТВЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку представлена в сочетании черного и белого цветов.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [1] показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются однокоренными словами, в связи с чем, наблюдается совпадение состава согласных и близость состава гласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также одинаковое месторасположение ударного слога. Очевидно, что отличие данных знаков состоит лишь в наличии буквы «Ы» в конце заявленного обозначения «ОТВЕТЫ».

На основании изложенного, имеет место фонетическое сходство сравниваемых знаков.

Согласно анализу справочной литературы, слово «ОТВЕТЫ» является производным от слова «ОТВЕТ», а именно представляет собой форму множественного числа этого существительного (ответ – устное или письменное высказывание, сообщение, вызванное вопросом или обращением, Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, Норинт, 1998, с. 740).

Следовательно, заявленное обозначение «ОТВЕТЫ» и противопоставленный товарный знак «ОТВЕТ» [1] обладают сходной семантикой.

В отношения графического сходства необходимо отметить, что обозначения производят различное визуальное восприятие, которое обусловлено использованием различных видов шрифтов и цветовой гаммы при выполнении словесных элементов, а также наличием в заявлении обозначении изобразительного элемента.

Вместе с тем, имеющее место быть визуальное отличие, которое при установленном звуковом и смысловом сходстве словесных элементов сравниваемых обозначений играет второстепенную роль, не способствует в данном случае признанию сравниваемых обозначений несходными.

Анализ товаров и услуг противопоставленного знака и товаров и услуг 16, 35, 40, 41 классов МКТУ заявленного перечня показал их однородность по виду, назначению, кругу потребителей, условиям производства и реализации, что заявителем не оспаривается.

Изложенные обстоятельства, а также однородность товаров и услуг, указанных в перечнях сравниваемых знаков, позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение «ОТВЕТЫ» является сходным до степени смешения с товарным знаком «ОТВЕТ» [1] и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Однако правовая охрана товарного знака [1] была досрочно прекращена решением Палаты по патентным спорам от 06.06.2006, вступившим в силу с 23.08.2006, с сохранением её действия в отношении следующих товаров и услуг:

16 - билеты; бланки; печатная продукция, за исключением печатных изданий; тетради; фотоснимки;

35 - реклама, в том числе телевизионная и радиореклама; рекламные агентства; изучение общественного мнения (опросы); услуги в области общественных отношений;
подготовка телевизионных и радиопрограмм; дискотеки;

41 - организация учебных и развлекательных конкурсов, организация развлечений и отдыха, учебных или развлекательных соревнований; развлекательные телевизионные и радиопередачи;
фоторепортажи; рестораны; рестораны самообслуживания; кафе;

42 - шелкография; видеосъемка.

Таким образом, в перечне исследуемой заявки отсутствуют товары и услуги, однородные товарам и услугам, представленным в свидетельстве №236494 [1] (за исключением товаров 16 класса МКТУ – продукция печатная, которые присутствуют в товарном знаке [1]).

Учитывая данное обстоятельство, коллегия не усматривает оснований, препятствующих регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части товаров 16 и услуг 35, 40, 41 классов МКТУ в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.03.2006, изменить решение экспертизы от 14.09.2005, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:

Форма № 81.1

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

Г

(591)	синий, белый, красный, тёмно-жёлтый, черный;
(511)	
16	издания печатные; периодика.
28	игры, игрушки;
35	продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами);
40	полиграфия;
41	издание книг; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных).