

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.12.2007, поданное от имени фирмы Самсунг Корпорейшн, Республика Корея (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2005733152/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005733152/50 с приоритетом от 21.12.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PLEO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 05.10.2007 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ «одноразовые кино и фотокамеры; сухие батареи; аккумуляторы/батареи аккумуляторные; фотокамеры; цифровые фотокамеры». В отношении другой части заявленных товаров экспертизой было принято решение об отказе в регистрации, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 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» (далее - Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака

и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение «PLEO» сходно до степени смешения со знаком «PLIO» по международной регистрации №630748 с приоритетом от 23.06.1994, ранее зарегистрированным на имя иного лица (ASCOM TECH AG GESELLSCHAFT FUR INDUSTRIELLE FORSCHUNG + TECHNOLOGIEN DER ASCOM 129, Morgenstrasse, CH-3018 BERNE (CH)) в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 29.12.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- заявитель не заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении следующих товаров: «цифровые вещательные радио или телевизионные приемники; портативные/переносные телефоны; сотовые телефоны; беспроводные телефоны»;

- остальные товары, указанные в перечне 09 класса МКТУ заявленного обозначения, не являются однородными товарам «аппараты для телекоммуникации, а именно, для передачи интегрированных данных; модули, части, полупроводниковые элементы; программы для компьютеров» противопоставленного знака по международной регистрации №630748, поскольку имеют различную область применения и функциональное назначение, отличаются стоимостью и условиями сбыта, отсутствует совместная встречаемость этих товаров в обиходе;

- заявленное обозначение «PLEO» и противопоставленный знак «PLIO» не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение экспертизы по заявке №2005733152/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего

заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ: «одноразовые кино и фотокамеры; сухие батареи; аккумуляторы/батареи аккумуляторные; компакт диски для аудио и видеозаписи незаписанные; цифровые универсальные диски незаписанные; дискеты для компьютеров незаписанные; ленты магнитные для видеозаписи незаписанные; портативные носители информации, в том числе аппаратные средства универсальной последовательной шины, карточки флэш-памяти формата SD незаписанные, карточки флэш-памяти формата SmartMedia незаписанные, карточки флэш-памяти формата CF и персональные компьютерные адаптеры для считывания карточек флэш-памяти; персональные компьютерные аксессуары, а именно манипуляторы типа "мышь", клавиатуры, модемы, громкоговорители, акустические системы и камеры; фотокамеры; цифровые фотокамеры; устройства для видеозаписи персональные; проигрыватели цифровых универсальных дисков и цифровых видеодисков, компьютерные ЖДК тонкопленочной технологии; телевизионные ЖДК тонкопленочной технологии; устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации] цифровые; плазменные индикаторные панели».

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (21.12.2005) поступления заявки №2005733152/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «PLEO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ. Слово «PLEO» произносится как «пле-о». В переводе с латинского языка слово «pleo» означает «наполняю» (см. <http://lingvo.yandex.ru>).

Решение экспертизы о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленного перечня товаров 09 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющего более ранний приоритет знака «PLIO» по международной регистрации №630748, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный знак «PLIO» по международной регистрации №630748 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппараты

для телекоммуникации, а именно, для передачи интегрированных данных; модули, части, полупроводниковые элементы; программы для компьютеров». Данное слово транслитерируется на русский язык как «пли-о». Слово «PLIO» смыслового значения не имеет.

При сравнительном анализе заявленного обозначения «PLEO» и противопоставленного знака «PLIO» установлено следующее. В сравниваемых обозначениях «PLEO» и «PLIO» практически совпадает состав звуков и букв. Обозначение «PLEO» отличается от противопоставленного знака «PLIO» только одной буквой в середине слова. Фактически, сходство данных обозначений заключается в фонетическом сходстве сравниваемых обозначений за счет близости состава звуков, числа слогов, места совпадающих звукосочетаний в составе обозначений.

Также необходимо отметить, что сравниваемые обозначения производят сходное зрительное впечатление за счет использования латинских букв, выполненных одинаковым шрифтом.

Относительно семантического критерия сходства следует отметить следующее. Слово иностранного происхождения «PLIO» не имеет какого-либо смыслового значения, а семантика латинского слова «PLEO» известна узкому кругу специалистов и в связи с этим рядовым потребителем данное слово иностранного происхождения, выполненное буквами латинского алфавита, будет восприниматься как фантазийное. В этой связи можно сделать вывод об отсутствии у сравниваемых обозначений семантического сходства, которое, однако, не является определяющим при сравнении обозначений, смысловое значение которых определить затруднительно.

Таким образом, учитывая фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Относительно однородности товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, следует отметить следующее.

Ввиду отказа заявителя от товаров «цифровые вещательные радио или телевизионные приемники; портативные/переносные телефоны; сотовые телефоны; беспроводные телефоны», указанных в заявленном перечне 09 класса МКТУ, проводить их анализ на однородность с товарами 09 класса МКТУ, указанными в перечне противопоставленного знака по международной регистрации №630748, представляется нецелесообразным. Что касается заявленных товаров «компакт диски для аудио и видеозаписи незаписанные; цифровые универсальные диски незаписанные; дискеты для компьютеров незаписанные; ленты магнитные для видеозаписи незаписанные; портативные носители информации, в том числе аппаратные средства универсальной последовательной шины, карточки флэш-памяти формата SD незаписанные, карточки флэш-памяти формата SmartMedia незаписанные, карточки флэш-памяти формата CF и персональные компьютерные адаптеры для считывания карточек флэш-памяти; персональные компьютерные аксессуары, а именно манипуляторы типа "мышь", клавиатуры, модемы, громкоговорители, акустические системы и камеры; фотокамеры; цифровые фотокамеры; устройства для видеозаписи персональные; проигрыватели цифровых универсальных дисков и цифровых видеодисков, компьютерные ЖДК тонкопленочной технологии; телевизионные ЖДК тонкопленочной технологии; устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации] цифровые; плазменные индикаторные панели», то они не являются однородными товарам 09 класса МКТУ «аппараты для телекоммуникации, а именно, для передачи интегрированных данных; модули, части, полупроводниковые элементы; программы для компьютеров» противопоставленного знака по международной регистрации №630748, поскольку не соотносятся по роду/виду, имеют различное назначение.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров «компакт диски для аудио и видеозаписи незаписанные; цифровые универсальные диски незаписанные; дискеты для

компьютеров незаписанные; ленты магнитные для видеозаписи незаписанные; портативные носители информации, в том числе аппаратные средства универсальной последовательной шины, карточки флэш-памяти формата SD незаписанные, карточки флэш-памяти формата SmartMedia незаписанные, карточки флэш-памяти формата CF и персональные компьютерные адаптеры для считывания карточек флэш-памяти; персональные компьютерные аксессуары, а именно манипуляторы типа "мышь", клавиатуры, модемы, громкоговорители, акустические системы и камеры; устройства для видеозаписи персональные; проигрыватели цифровых универсальных дисков и цифровых видеодисков, компьютерные ЖДК тонкопленочной технологии; телевизионные ЖДК тонкопленочной технологии; устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации] цифровые; плазменные индикаторные панели» не является обоснованным.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 29.12.2007, изменить решение экспертизы от 05.10.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:**