

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 04.09.2009, поданное от имени немецкой компании Media-Saturn-Holding GmbH, Wankelstrasse 5, 85053 Ingolstadt, Germany (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №921811, при этом установила следующее.

Международная регистрация №921811 произведена Международным Бюро ВОИС 20.12.2006 с конвенционным приоритетом от 13.12.2006 в отношении 07, 08, 10, 14, 15, 16, 20, 21, 28, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ и с конвенционным приоритетом от 20.06.2006 в отношении товаров 09, 11 и услуг 35 классов МКТУ на имя немецкой компании Media-Saturn-Holding GmbH Wankelstrasse 5, 85053 Ingolstadt, Germany в отношении товаров и услуг 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 28, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №921811 является словесным и представляет собой слово «SATURN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.04.2009 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №921811 в отношении всех товаров и услуг 14, 16, 21, 28, 35, 38, 41 классов МКТУ, а также части товаров 07 класса МКТУ «robots de cuisine, mixeurs electriques, couteaux electriques, extracteurs de jus,

hache-viande, moulins a cafe», части товаров 09 класса МКТУ «appareils et instruments electriques, systemes electriques antivol», части 11 класса МКТУ «equipements de chauffage, equipements de climatisation, humidificateurs, purificateurs d'air, equipements de desinfection, reservoirs a eau chaude, machines a cafe, ventilateurs (climatisation), chauffe-pieds, machines pour faire la glace, appareils de cuisson, notamment fours a gaz, fours electriques, plaques chauffantes, appareils de cuisson a micro-ondes; grille-pain, refrigerateurs, congelateurs, chauffe-eau, grils, friteuses electriques, cuiseurs d'oeufs electriques, appareils a fondue electriques; lampes electriques, lampes a gaz, ampoules d'eclairage; accessoires automobiles, a savoir appareils d'eclairage pour automobiles, appareils de ventilation, reflecteurs de feux de route, feux antibrouillard, lampes de travail, lampes de lecture, lampes d'habitacle, torches electriques, lampes de rechange» и части услуг 37 класса МКТУ «reparations effectuees dans le cadre de la responsabilite liee aux defauts materiels et aux garanties en tant que services a la clientele pour les fabricants des produits compris dans les classes 7, 9, 11, 12, 16, 20, 21 et 28». Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что знак «SATURN» по международной регистрации №921811 является сходным до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими иным лицам:

1. с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «САТУРН» (свидетельство №351470 с приоритетом от 23.03.2006), зарегистрированным на имя ОАО «Футбольный клуб «Сатурн» Московская область», 140103, Московская обл., г. Раменское, стадион «Сатурн», в отношении однородных товаров и услуг 14, 16, 28, 35, 41 классов МКТУ;

2. с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «САТУРН» (свидетельство №245163 с приоритетом от 21.03.2001), зарегистрированным на имя ЗАО Сибирское агентство международного туризма «Сатурн», 634050, г. Томск, ул. Ленина, 6, оф. 666 в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ;
3. с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «SATURN» (свидетельство №268754 с приоритетом от 17.05.2001), зарегистрированным на имя Частного предприятия «Производственно-коммерческая фирма «РОШ», 01034, г. Киев, ул. Ярославов Вал, 19, Украина в отношении однородных товаров и услуг 16, 41 классов МКТУ;
4. со словесным товарным знаком «SATURN» (свидетельство №282361 с приоритетом от 17.10.2002), зарегистрированным на имя ООО «Златогрд», 02125, г. Киев, пр-кт Алишера Навои, 76, Украина в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;
5. со словесным товарным знаком «SATURN» (свидетельство №291984 с приоритетом от 16.09.2004), зарегистрированным на имя ООО Фирма «АВАЛЕ», 119435, Москва, Б. Саввинский пер., 4, комн. 16 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;
6. с комбинированным товарным знаком «Saturn» (свидетельство 3294787 с приоритетом от 09.02.2004), зарегистрированным на имя ООО «САТУРН ЛТД», 04119, г. Киев, ул. Дегтяревская, 25/А, Украина в отношении однородных товаров и услуг 07, 11, 35 классов МКТУ;
7. со словесным товарным знаком «САТУРН» (свидетельство №320147 с приоритетом от 28.04.2003), зарегистрированным на имя ФЁРСТ ГЛОБАЛ ЭНД ЭДЖ ТЕХНОЛОДЖИ ИНК.102, Аарти Чэмберс, мон Флери, Виктория, Маэ, Сейшельские

острова в отношении однородных товаров и услуг 16, 28, 41 классов МКТУ;

8. с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «САТУРН» (свидетельство №320304 с приоритетом от 23.05.2003), зарегистрированным на имя ФЁРСТ ГЛОБАЛ ЭНД ЭДЖ ТЕХНОЛОДЖИ ИНК.102, Аарти Чэмберс, мон Флери, Виктория, Маэ, Сейшельские острова в отношении однородных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ;
9. с комбинированным знаком «САТУРН» (свидетельство 380554 с приоритетом от 05.05.1986, срок действия регистрации продлен до 05.05.2016), зарегистрированным на имя АОЗТ «САТУРН», 350054, г. Краснодар, ул. Солнечная, 8 в отношении однородных товаров 07, 09, 11, 21 классов МКТУ;
10. с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «Saturn» (свидетельство №119565 с приоритетом от 15.10.1992), зарегистрированным на имя ООО «Частное охранное предприятие «Охранное агентство «Сатурн», 129323, Москва, Лазоревый пр-д, 3, стр. 2 в отношении однородных товаров 09 классов МКТУ;
11. со словесным товарным знаком «SATURN» (международная регистрация №787512 с приоритетом от 23.08.2002), зарегистрированным на имя PETROSPEK UK LTD Unit 13A Brake Shear House, 164 High Street BARNET, HERTS, EN5 5XP (GB) в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 04.09.2009 заявитель по международной регистрации №921811 выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №921811 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №351470, №245163, №268754, №320304, №320147, №80554, №119565 не обладают графическим сходством, производят

различное зрительное впечатление, их словесные элементы выполнены с использованием разных видов шрифта, буквами различных алфавитов, в различном цветовом сочетании. Наличие в противопоставленных товарных знаках №351470, №245163, №268754, №320304, №119565 изобразительных элемента усиливает графические различия знаков в целом. Изобразительные элементы в противопоставленном товарном знаке занимают большую часть знака, они оригинальны, ввиду этого играют существенную индивидуализирующую роль;

- начальная буква в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №351470 и №320147 выполнена в стилизованной манере, образуя элемент овала, что затрудняет ее прочтение. В этой связи словесный элемент может быть прочтен как «атурн», что приводит к отсутствию смыслового и фонетического сходства;

- в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №268754 словесный элемент «SATURN» не может рассматриваться в качестве доминирующего элемента, следовательно, фонетическое и семантическое сходство этого единственного элемента с заявленным обозначением не может привести к выводу о сходстве знаков в целом;

- второстепенность словесного элемента «SATURN» в товарном знаке №268754 подтверждается также позицией экспертизы, поскольку данный товарный знак сосуществует с товарным знаком по свидетельству №245163 с более ранним приоритетом в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №282361 может служить препятствием для предоставления правовой охраны товарному знаку по международной регистрации №921811 только в отношении части услуг 37 класса МКТУ. Знаку может быть предоставлена правовая охрана в отношении таких услуг как «услуги по ремонту в рамках ответственности за материальные дефекты и ответственности по действующей гарантии для покупателей для производителей упомянутых товаров 07, 08, 09 (за исключением

кинопроекторов, телефонов, фотоаппаратов), 11 (за исключением горелок), 12 (за исключением автомобилей), 16, 20, 21 и 28 классов МКТУ;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №291984 является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №921811 только в отношении товара 16 класса МКТУ «пишущие машины»;

- однородными у международной регистрации №921811 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №294787 могут быть признаны только товары 07 класса МКТУ «ножи электрические» и часть товаров 11 класса МКТУ «устройства для вентиляции». Все остальные товары 07, 11 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ не являются однородными;

- графические отличия противопоставленного товарного знака по свидетельству №294787 делают возможным предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №921811 ввиду их несходства, что подтверждается параллельным сосуществованием комбинированного товарного знака «Saturn» по свидетельству №294787 и словесного знака «SATURN» по международной регистрации №787512 в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ «устройства для вентиляции»;

- в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №119565 и в международной регистрации №921811 может быть признана однородной только часть товаров 09 класса МКТУ, а именно, «сигнальные устройства, предохраняющие от краж (охранная сигнализация)», в то время как экспертиза неправомерно отказала в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №921811 еще и в отношении таких товаров как «аппараты и инструменты электрические»;

- в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №119565 и в международной регистрации №921811 может быть признана однородной только часть товаров 11 класса МКТУ, а именно, «оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляторы (кондиционирование воздуха), аппараты для вентиляции», в то время как все остальные товары 11 класса

МКТУ не являются таковыми, поскольку являются товарами иного вида, имеют иное значение, иные условия реализации и не являются взаимозаменяемыми при нормальном использовании, что исключает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

С учетом изложенного заявителем изложена просьба пересмотреть решение Роспатента и предоставить правовую охрану международной регистрации №921811 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг, указанных в международной регистрации.

В качестве дополнительных материалов к возражению в ходе рассмотрения дела на заседании коллегии были представлены следующие материалы:

- соглашение о разграничении прав на товарные знаки, заключенное между ООО «Медиа-Маркт-Сатурн» и ОАО «Футбольный клуб «Сатурн» Московская область»;
- сведения из ВОИС о внесенных изменениях в перечень международной регистрации №921811;
- письменное согласие на регистрацию от ОАО «Футбольный клуб «Сатурн» Московская область»;
- письменное согласие на регистрацию от ООО «Медиа-Маркт-Сатурн»;
- заявление от компании Медиа-Сатурн-Холдинг ГмбХ относительно родственных связей заявителя и ООО «Медиа-Маркт-Сатурн»;
- свидетельство о регистрации ООО «Медиа-Маркт-Сатурн»;
- выписка из ЕГРЮЛ, касающаяся ООО «Медиа-Маркт-Сатурн»;
- распечатка из открытых реестров ФИПС относительно товарного знака «Saturn» по свидетельству №294787.

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

С учетом даты конвенционных приоритетов (20.06.2006 и 13.12.2006) международной регистрации №921811 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя Закон 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 Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее - 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 (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 имеющих более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, допускается лишь с согласия правообладателя.

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

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.

Знак по международной регистрации №921811 является словесным и представляет собой слово «SATURN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака по международной регистрации №921811 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 21, 28, 35, 37, 38, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №921811 основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет товарных знаков [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11].

Противопоставленные товарные знаки [1] и [8] являются комбинированными и представляют собой словесно-графическую композицию, в состав которой входит изобразительный элемент в виде сферы, окруженной кольцом, что вызывает определенные ассоциации с планетой «Сатурн». Сама сфера выполнена в виде футбольного мяча, а кольцо, окружающее ее, прерывается слева, образуя тем самым стилизованную букву «С». Поверх изображения мяча расположен словесный элемент «атурн», который в комбинации с буквой «С» образует словесный элемент «Сатурн». Товарный знак [1] зарегистрирован в сине-бело-черном цветовом сочетании, а противопоставленный товарный знак [8] выполнен в монохромной гамме

черного цвета. Товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров и услуг 14, 16, 18, 21, 24, 25, 26, 35, 41 классов МКТУ, а противопоставленный товарный знак [8] – в отношении товаров и услуг 30, 32, 33, 34, 35, 38, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №245163 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде абстрактной композиции из геометрических предметов и расположенный справа от него словесный элемент «САТУРН», выполненного стилизованный буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 39, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №268754 является комбинированным. В центральной части товарного знака расположены стилизованные буквы «SDI», над которыми сверху находятся словесные элементы «SATURN», «DATA», а снизу – словесный элемент «INTERNATIONAL», выполненные стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесные элементы «DATA», «INTERNATIONAL» исключены из самостоятельной правовой охраны. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «SATURN» [4] по свидетельству №282381 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05 и услуг 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «SATURN» [5] по свидетельству №291984 также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [6] по свидетельству №294787 является комбинированным и представляет собой слово «Saturn», выполненное буквами латинского алфавита красного цвета. Начальная буква «S» имеет

утолщение в центре в виде шара. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07, 11 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «САТУРН» [7] по свидетельству №320147 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 16, 28 и услуг 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [9] по свидетельству №80554 является комбинированным, представляет собой слово «САТУРН», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 07, 09, 11, 21 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [10] по свидетельству №119565 является комбинированным, представляет собой изображение щита, в который вписано стилизованное изображение глобуса и расположенной под ним пятиконечной звезды. В центре глобуса расположен словесный элемент «Saturn», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [11] по международной регистрации №787512 является словесным, представляет собой слово «SATURN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

При сравнительном анализе знака «SATURN» международной регистрации №921811 и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11] установлено следующее.

В противопоставленных товарных знаках основными элементами, несущими в себе индивидуализирующую функцию, являются словесные элементы «САТУРН», «SATURN», поскольку на них акцентирует свое внимание потребитель и именно они запоминаются в первую очередь при восприятии обозначений в целом. В этой связи правомерно сравнение словесных элементов сравниваемых обозначений. Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых словесных

обозначений показал, что они являются фонетически и семантически тождественными за счет звукового совпадения словесных элементов «САТУРН» и «SATURN» (в переводе с английского языка «Saturn» - Сатурн (планета Солнечной системы или бог древнеримской мифологии), см. <http://lingvo.ru>).

Графический фактор сходства носит второстепенный характер и не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве словесных обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что знак по международной регистрации №921811 и противопоставленные товарные знаки являются в целом сходными до степени смешения на основании фонетического и семантического сходства словесных обозначений, несмотря на некоторые различия визуального восприятия.

Анализ однородности заявленных товаров/услуг по международной регистрации №921811 и товаров/услуг, приведенных в перечнях противопоставленных товарных знаков, показал следующее.

Перечень товаров 07 класса МКТУ знака по международной регистрации №921811 и противопоставленного товарного знака [6] содержит идентичный вид товара «ножи электрические». Товары 07 класса МКТУ «пищевые комбайны, электрические миксеры, соковыжималки, мясорубки, кофемолки», указанные в перечне международной регистрации №921811, идентичны либо однородны таким товарам 07 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [9] как «электрические кухонные машины, миксеры, соковыжималки, электромеханические устройства для приготовления пищевых продуктов или напитков», с которыми соотносятся по роду/виду.

Товары 09 класса МКТУ «электрические системы безопасности для предотвращения краж» международной регистрации №921811 однородны товару 09 класса МКТУ «сигнальные устройства, предохраняющие от кражи (охранная сигнализация)» противопоставленного товарного знака [10], что заявителем не оспаривается. Вид товара «аппараты и инструменты электрические», указанные в перечне международной регистрации №921811,

соотносятся как род/вид с товарами 09 класса МКТУ «устройства и установки для получения электрической энергии с использованием солнечных батарей и электрохимических источников тока», указанными в перечне противопоставленного товарного знака [9], что обуславливает их однородность.

Товары 11 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №921811, такие как «оборудование для нагрева, оборудование для кондиционирования воздуха, увлажнители, воздухоочистители, оборудования для дезинфекции, накопители горячей воды, кофеварки, вентиляторы (кондиционирование воздуха), грелки для ног, машины для изготовления льда, кухонные принадлежности, в особенности газовые печи, электрические плиты, микроволновые печи, тостеры, рефрижераторы, морозильники, водонагреватели, грили, электрические фритюрницы, устройства для варки яиц, фондюшницы, электрические лампы, газовые лампы, лампочки, аксессуары для автомобилей, устройства для вентиляции, отражающие рефлекторы, противотуманные фары, лампы для чтения, настольные лампы, фары, ручные фонарики, лампы замены» однородны товарам 11 класса МКТУ «устройства для вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические» противопоставленного товарного знака [6], товарам 11 класса МКТУ «жаровни, осветительные лампы, светильники; нагреватели, оборудование и установки для тепловой обработки пищевых продуктов, электрические кипятивники, кофеварки, отопительные приборы, печи, плиты, приспособления для согревания блюд, тостеры, устройства для обжаривания; карманные фонари» противопоставленного товарного знака [9], товарам 11 класса МКТУ «устройства для кондиционирования и вентиляции» противопоставленного знака [11], поскольку указанные товары соотносятся по роду/виду, имеют одно назначение, места реализации.

Заявленный перечень товаров 14, 21, 28 и услуг 38 классов МКТУ является однородным товарам и услугам 14, 21, 28, 38 классов МКТУ, приведенным в

противопоставленных регистрациях [1], [7], [8], [9], поскольку данные товары/услуги в перечнях либо полностью совпадают, либо соотносятся между собой как род-вид, что заявителем не оспаривается.

Товары 16 класса МКТУ международной регистрации №921811 «бумага, картон и изделия из этих материалов, не включенные в другие классы, альбомы, журналы, книги, в особенности справочники и другие сопровождающая литература по компьютерам и компьютерным программам, пишущие машинки, автомобильные справочники (самоучители), декоративная пластиковая фольга для машинных окон (клеящиеся этикетки), декоративные полоски (клеящиеся этикетки), стикерсы и полоски для автомобилей (клеящиеся этикетки)» либо однородны, либо идентичны товарам 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; этикетки; журналы, книги, справочные и информационные издания; самоклеящиеся картинки (стикерсы); плакаты, буклеты» противопоставленного товарного знака [1], товарам 16 класса МКТУ «бумага, картон и изделия из этих материалов, не включенные в другие классы; печатная продукция» противопоставленного товарного знака [3] и товарам 16 класса МКТУ «пишущие машины [электрические и неэлектрические]», указанным в перечне противопоставленного товарного знака [5]. Следует отметить, что противопоставление экспертизой товарного знака [7] в отношении товаров 16 класса МКТУ не является правомерным, поскольку указанные в перечне данной регистрации товары, такие как «принадлежности для художников; кисти; пластмассовые материалы для упаковки; шрифты; клише типографские» не являются однородными вышеназванным товарам, указанным в перечне международной регистрации №921811.

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №921811, такие как «услуги оптовой и розничной торговли товарами 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 28, 30 и 32 классов, особенно услуги оптовой и розничной торговли в области:

приспособлений для автомобилей, химических продуктов, предназначенных для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, фармацевтических и ветеринарных препаратов; гигиенических препаратов для медицинских целей, скобяных и замочных изделий, электрических устройств для домашнего пользования, электрических приборов и инструментов, аппаратуры для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений и/или электронной информации, технического и программного обеспечения компьютеров, загружаемых файлов, фотографических, кинематографических, оптических приборов и оборудование, чистых и с предварительной записью электронных носителей информации, приборов и инструментов медицинских, электронных и неэлектронных приборов и домашней или кухонной утвари и посуды, устройств для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки, ювелирных изделий, бижутерии, часов и прочих хронометрических приборов, канцелярских принадлежностей и печатной продукции; мебели, игрушек, компьютерных и видео игр, гимнастических и спортивных товаров, диетических веществ, детского питания, кофе, зерновых продуктов, пива, сиропов и прочих составов для изготовления напитков; реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; услуги по управлению и администрированию в области рекламы, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса и офисная служба для компаний, которые осуществляют деятельность на больших рынках электронных средств сообщений и электрического оборудования; содействие в обеспечении предложениями третьих лиц в отношении дистрибуции товаров и услуг; обеспечение контрактов в отношении покупки или продажи товаров и услуг; предоставление всех вышеуказанных услуг третьим лицам посредством электронных сетей, в особенности через Интернет (относящиеся к настоящему классу); реклама, в особенности реклама посредством каталогов, в частности, услуги почтовых компаний;

управление агентствами по импорту-экспорту, сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; размещение заказов и оформление, выставление счетов, включая электронную торговлю» либо идентичны, либо однородны услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] «услуги по размещению товаров в торговых залах с целью удобства изучения и приобретения потребителями (услуги, оказываемые магазинами); продвижение товаров для третьих лиц, в том числе услуги оптовой и розничной торговли; услуги по закупке товаров с целью их реализации (для третьих лиц)», противопоставленного товарного знака [2] «почтовая рассылка рекламных материалов [проспектов, брошюр и т.п.], реклама», противопоставленного товарного знака [6] «агентства по импорту-экспорту, демонстрация товаров», противопоставленного товарного знака [8] «реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба».

Услуги 37 класса МКТУ знака по международной регистрации №921811 «услуги по ремонту в рамках ответственности за материальные дефекты и ответственности по действующей гарантии покупателей для производителей товаров, включенных в 07, 08, 09, 11, 12, 16, 20, 21 и 28 классы» однородны услугам 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4] «ремонт и техническое обслуживание автомобилей; вулканизация [ремонт] шин; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт обивки для мебели; установка и ремонт телефонов; аварийный ремонт транспортных средств; ремонт фотоаппаратов», т.е. ремонт товаров, относящихся к 07, 09, 12, 20 классам МКТУ. Кроме того, услуги 37 класса МКТУ международной регистрации №921811 однородны товарам 07, 09, 11, 16, 21, 28 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1], [3], [16], [6], [7], [9], [10], [11]. В этой связи вывод экспертизы о возможности предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №921811 только в

отношении таких услуг 37 класса МКТУ как «услуги по ремонту в рамках ответственности за материальные дефекты и ответственности по действующей гарантии покупателей для производителей товаров, включенных в 08 класс» является правомерным.

Услуги 41 класса МКТУ международной регистрации №921811 «образование; воспитание; развлечения; спортивные и культурные мероприятия; издательские услуги, за исключением типографских; прокат видеокассет, аппаратуры для записи, передачи и воспроизведения звука и/или изображения, в особенности видеозаписей» либо идентичны, либо однородны услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] «услуги стадионов, услуги спортивно-оздоровительных центров, издание книг, услуги студий записи»; противопоставленного товарного знака [2] «развлечения»; противопоставленного товарного знака [3] «воспитание»; противопоставленного товарного знака [7] «развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий»; противопоставленного товарного знака [8] «воспитание, обеспечение учебного процесса, развлечения, организация спортивных и культурно-массовых мероприятий». Что касается таких услуг знака по международной регистрации №921811 как «прокат программного обеспечения в виде игр, видео и музыкальных записей в сетях передачи данных», то они неправомерно признаны экспертизой однородными услугам 41 класса МКТУ указанных противопоставлений, поскольку представляют иной вид услуг и имеют другое назначение.

Следует отметить, что доводы заявителя относительно несходства знака по международной регистрации №921811 и противопоставленных товарных знаков [3], [6], основанные на применении аналогичных случаев сосуществования товарных знаков со сходным словесным элементом «SATURN» («САТУРН») в отношении однородных товаров (услуг), таких как товарные знаки по свидетельствам №268754 [3] и №245163 [2], зарегистрированные в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, или

товарные знаки по свидетельству №294797 [6] и международной регистрации №787512 [11], зарегистрированные в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ, не являются убедительными, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а решение принимается с учетом имеющихся обстоятельств конкретного дела. В этой связи коллегия не располагает информацией о том, с учетом каких обстоятельств были осуществлены упомянутые регистрации (например, с учетом писем-согласия).

Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод о правомерности доводов, изложенных в решении Роспатента, относительно сходства до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг знака по международной регистрации и противопоставленных товарных знаков [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11].

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам, во-первых, относятся изменения, внесенные заявителем в перечень товаров (услуг), указанных в международной регистрации №921811. Так, согласно официальным сведениям Международной организации ВОИС из заявленного перечня товаров 07 класса МКТУ был исключен вид товара «ножи электрические», из перечня товаров 09 класса МКТУ исключен вид товара «электрические системы безопасности для предотвращения краж», а также в перечень товаров 09 класса МКТУ были внесены изменения в части ограничения таких товаров как «электрические и электронные приборы и инструменты (не относящиеся к другим классам)» следующим образом: ««электрические и электронные приборы и инструменты (не относящиеся к другим классам), за исключением солнечных батарей, солнечных элементов, устройств и установок для получения электрической энергии с использованием солнечных батарей и электрохимических источников тока, контрольных, измерительных и автоматических приборов и устройств с

использованием солнечных и электрохимических элементов». Из перечня товаров 11 класса МКТУ были исключены «оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляторы (кондиционирование воздуха), устройства для вентиляции», из перечня товаров 16 класса МКТУ исключен вид товара «пишущие машинки». Услуги 37 класса МКТУ ограничены следующим образом: «услуги по ремонту в рамках ответственности за материальные дефекты и ответственности по действующей гарантии покупателей для производителей упомянутых товаров 07, 08, 09 (за исключением кинопроекторов, телефонов, фотоаппаратов), 11 (за исключением горелок), 12 (за исключением автомобилей), 16, 20, 21 и 28 классов МКТУ». Перечень услуг 41 класса МКТУ также ограничен заявителем до следующих позиций: «прокат программного обеспечения в виде игр, видео и музыкальных записей в сетях передачи данных». Указанные обстоятельства позволяют снять противопоставленные товарные знаки [6] в отношении однородных товаров 07 класса «ножи электрические»; [9] и [10] в отношении всех однородных товаров 09 класса МКТУ; [6] и [11] в отношении таких товаров как «оборудование для кондиционирования воздуха, вентиляторы (кондиционирование воздуха), устройства для вентиляции»; [5] в отношении товара 16 класса МКТУ «пишущие машинки»; [1], [2], [3], [7], [8] в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ; [4], [9], [10] в отношении услуг 37 класса МКТУ. Вместе с тем, следует отметить, что внесение изменений в перечень услуг 37 класса МКТУ не устранило всех препятствий для предоставления правовой охраны международной регистрации №921811 в отношении этих услуг. Так, не устранены противопоставления [1], [3], [4], [6], [7], [9], зарегистрированные в отношении товаров и услуг, однородных услуге «по ремонту в рамках ответственности за материальные дефекты и ответственности по действующей гарантии покупателей для производителей товаров, включенных в 07, 11, 12, 16, 20, 21 и 28 классы» международной регистрации №921811.

Во-вторых, к указанным обстоятельствам относится полученное от правообладателя (ОАО «Футбольный клуб «Сатурн» Московская область») противопоставленного товарного знака [1] согласие на предоставление правовой охраны международной регистрации №921811 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №921811.

Имеющие место быть различия в сопоставляемых обозначениях и испрашиваемый объем правовой охраны в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с розничной и оптовой торговлей товарами, т.е. услуг, которые не ассоциируются в сознании потребителей с деятельностью правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №351470, позволяют принять во внимание данное письмо согласие в отношении таких услуг как «услуги оптовой и розничной торговли товарами 01, 02, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 20 классов, особенно услуги оптовой и розничной торговли в области: приспособлений для автомобилей, химических продуктов, предназначенных для использования в промышленных, научных целях, в фотографии, сельском хозяйстве, садоводстве и лесоводстве, скобяных и замочных изделий, электрических приборов и инструментов, аппаратуры для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений и/или электронной информации, технического и программного обеспечения компьютеров, загружаемых файлов, фотографических, кинематографических, оптических приборов и оборудование, чистых и с предварительной записью электронных носителей информации, приборов и инструментов медицинских, ювелирных изделий, бижутерии, часов и прочих хронометрических приборов, мебели, содействие в обеспечении предложениями третьих лиц в отношении дистрибьюции товаров и услуг; обеспечение контрактов в отношении покупки или продажи товаров и услуг; предоставление всех вышеуказанных услуг третьим лицам посредством электронных сетей, в особенности через Интернет (относящиеся к настоящему классу); сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение

товаров для удобства изучения и приобретения потребителями; размещение заказов и оформление, выставление счетов, включая электронную торговлю», что снимает препятствие к регистрации в виде несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона. Вместе с тем следует отметить, что услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; услуги по управлению и администрированию в области рекламы, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса и офисная служба для компаний, которые осуществляют деятельность на больших рынках электронных средств сообщений и электрического оборудования; предоставление всех вышеуказанных услуг третьим лицам посредством электронных сетей, в особенности через Интернет (относящиеся к настоящему классу); реклама, в особенности реклама посредством каталогов, в частности, услуги посылочных компаний; управление агентствами по импорту-экспорту», также фигурирующие в тексте письма-согласия не являются предметом охраны противопоставленного знака [1] по свидетельству №351470, вследствие чего правообладатель этого товарного знака не вправе давать согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №921811 в отношении этих услуг. Как было указано выше, эти услуги являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2], [6], [8]. Следует также отметить, что указанные в перечне регистрации №921811 «услуги оптовой и розничной торговли товарами 05, 07, 11, 16, 21, 28, 30 и 32 классов, особенно услуги оптовой и розничной торговли в области: фармацевтических и ветеринарных препаратов; гигиенических препаратов для медицинских целей, электрических устройств для домашнего пользования, электронных и неэлектронных приборов и домашней или кухонной утвари и посуды, устройств для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки, канцелярских принадлежностей и печатной продукции; игрушек, компьютерных и видео игр, гимнастических и спортивных товаров, диетических веществ, детского питания, кофе,

зерновых продуктов, пива, сиропов и прочих составов для изготовления напитков» однородны товарам 05, 07, 11, 16, 21, 28, 30 и 32 классов МКТУ, которые содержатся в перечнях противопоставленных товарных знаков [3], [4], [6], [7], [8], [9]. Так, например, перечень товаров противопоставленного товарного знака [4] включает товары 05 класса МКТУ «продукты детского питания, лекарственные препараты для медицинских целей, гигиенические повязки, хлеб диабетический» и т.п., однородные «услугам оптовой и розничной торговли товарами 05 класса, особенно услугам оптовой и розничной торговли в области фармацевтических и ветеринарных препаратов; гигиенических препаратов для медицинских целей, диетических веществ, детского питания», перечень противопоставленного товарного знака [8] включает товары 30 и 32 классов МКТУ, однородные услугам оптовой и розничной торговли товарами 30 и 32 классов, особенно услугам оптовой и розничной торговли в области кофе, зерновых продуктов, пива, сиропов и прочих составов для изготовления напитков» международной регистрации №921811.

В-третьих, следует отметить, что в отношении противопоставленного товарного знака [6] Роспатентом 25.03.2010 был зарегистрирован договор об отчуждении исключительных прав в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; агентства по коммерческой информации; исследования в области бизнеса; распространение образцов; агентства по импорту-экспорту; оформление витрин» на имя ООО «Медиа-Маркет-Сатурн», 127, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5а, стр. 8 и присвоен номер свидетельства №404673. От правообладателя товарного знака по свидетельству №404673 было представлено письменное согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №921811 в отношении всех услуг, указанных в перечне регистрации. Учитывая, что сравниваемые знаки имеют некоторые графические отличия, т.е. не являются тождественными, а также то, что владелец знака по международной регистрации №921811 и правообладатель товарного знака по свидетельству №404673 являются родственными

компаниями, что подтверждается представленными на заседании коллегии документами (приложение 1 к протоколу заседания коллегии от 22.06.2010), коллегия Палаты по патентным спорам сочла возможным принять данное письмо-согласие. Вместе с тем, следует отметить, что данное согласие выдано правообладателем противопоставленного товарного знака также и в отношении услуг, отсутствующих в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №404673, таких как, например, «реклама, административная деятельность в области бизнеса; офисная служба». В этой связи данное письмо-согласие может быть учтено только в отношении таких услуг как «агентства по импорту-экспорту; размещение товаров для удобства их изучения и приобретения потребителями».

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 04.09.2009, изменить решение Роспатента от 22.04.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации международной регистрации №921811 в отношении следующих товаров и услуг:

07 класс МКТУ - Appareils electromenagers (compris dans cette classe), notamment aspirateurs, machines a laver, lave-linge sechants, lave-vaisselle, repasseuses; essoreuses; accessoires automobiles, a savoir bougies d'allumage, compresseurs, filtres a air pour moteurs, filtres a huile pour moteurs; equipements electriques pour shampooiner.

08 класс МКТУ - Rasoirs electriques, tondeuses a barbe et autres instruments de coupe pour cheveux ou poils; coupoirs manuels universels.

09 класс МКТУ - Appareils et instruments electriques et electroniques (compris dans cette classe), a l'exception de batteries solaires, element solaires, appareils et installations pour la production d'energie electriques au moyen de batteries solaires et de sources d'energie electrochimiques, instruments et appareils de commande, de mesurage, automatiques utilisant des elements

solaires et electrochimiques; appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction du son et/ou d'images et/ou de donnees traitees electroniquement (compris dans cette classe), notamment televiseurs, appareils de radio, magnetophones a cassettes et enregistreurs de bandes analogiques et numeriques, tourne-disques analogiques et numeriques, haut-parleurs, appareils telephoniques, systemes de telephonie, appareils GSM, telephones portables, repondeurs telephoniques, telecopieurs, amplificateurs, instruments d'alarme, appareils d'intercommunication, telephones a fonction d'ecoute pour la surveillance des bebes, antennes; les appareils precites egalement destines a un usage mobile et embarques dans des vehicules automobiles; microphones, casques d'ecoute, cables de raccordement, piles ou batteries; systemes de navigation par satellite, equipements et instruments photographiques, cinematographiques et optiques, notamment equipements photographiques, objectifs, telescopes, cameras video, cameras cinematographiques, magnetoscopes, imprimantes video, projecteurs, exposimetres, materiel de flash, ecrans, films (pellicules) impressionnes, montures de diapositive, trepieds, sacoches pour appareils photographiques; calculatrices, equipement de traitement de donnees, ordinateurs, moniteurs, imprimantes, explorateurs (scanneurs), photocopieurs, videoprojecteurs informatiques, agendas electroniques, peripheriques d'ordinateur et leurs accessoires, a savoir claviers, souris, manettes de jeu, cartes enfichables; supports de donnees destines a stocker des informations, des donnees, des images et du son (compris dans cette classe), notamment bandes audio et video, disques durs, disques compacts, disques optiques compacts, DVD, cartes memoire; programmes informatiques; supports de donnees preenregistres, notamment bandes audio et video, disques; disques compacts, DVD; fichiers de donnees contenant du son, de la musique, des images, de la video et des jeux (telechargeables), notamment en tant que telechargements par Internet pour telephones portables; jeux sur televiseur (compris dans cette classe); logiciels de jeux informatiques; consoles de jeux video;

recepteurs satellite, y compris antennes satellites; fers a repasser electriques, balances, radios-reveils; accessoires automobiles, a savoir cables de demarrage, extincteurs, triangles de presignalisation, materiel de verrouillage electrique et electronique, indicateurs electriques de fonctions moteur, en particulier manometres a huile, indicateurs de tension de batterie et indicateurs de temperature d'eau, regulateurs actifs electroniques de la vitesse, appareils electroniques de commande de l'etat de marche du moteur lorsque les feux de circulation sont au rouge, batteries, chargeurs de batterie, systemes electriques de verrouillage centralise, interrupteurs, relais, fusibles, petits indicateurs de conditions exterieures, en particulier altimetres, thermometres exterieurs, appareils d'essai de moteur.

10 класс МКТУ - Materiel et appareillages medicaux, notamment sphygmotensiomètres et cardiofrequencemètres, materiel de massage.

11 класс МКТУ - Equipements electriques pour le menage et la cuisine (compris dans cette classe), notamment seche-linge, seche-cheveux, appareils a bronzer, eviers, hottes aspirantes.

15 класс МКТУ - Instruments de musique electriques, notamment orgues.

20 класс МКТУ - Meubles de cuisine, en particulier cuisines integrees; meubles pour postes de radio et de television; accessoires automobiles, a savoir bidons de secours en plastique, pharmacies portatives (vides) et coussins de premiers secours en plastique.

35 класс МКТУ - Services de vente en gros et au detail concernant les produits des classes 1, 2, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 20, notamment services de vente en gros et au detail dans les domaines suivants: accessoires automobiles, produits chimiques destines a l'industrie, aux sciences, a la photographie, a l'agriculture, a l'horticulture et a la sylviculture, serrurerie et quincaillerie

metalliques, appareils et instruments electriques et electroniques, appareils de reception, d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et/ou d'images et/ou de donnees traitees electroniquement, materiel et logiciels informatiques, fichiers telechargeables, equipement et instruments photographiques, cinematographiques et optiques, ainsi que supports de donnees electroniques vierges et preenregistres, appareils et instruments medicaux, joaillerie, bijouterie, horlogerie et instruments chronometriques, meubles, mise a disposition de services a des tiers pour la distribution de produits et de services; fourniture de contrats d'achat ou de vente de biens et de services; tous les services precites etant fournis a des tiers par le biais de reseaux de donnees electroniques, notamment Internet (compris dans cette classe); regroupement, pour le compte de tiers, des produits susmentionnes (a l'exception de leur transport), permettant a la clientele de les voir et de les acheter commodement; passation de commandes et gestion de facturation, y compris dans le cadre du commerce electronique.

37 класс МКТУ - Reparations effectuees dans le cadre de la responsabilite liee aux defauts materiels et aux garanties en tant que services a la clientele pour les fabricants des produits compris dans les classes 8, 9 (a l'exception de projecteurs cinematographiques, telephones, appareils photographiques).

40 класс МКТУ - Developpement de pellicules photographiques; tirage de photographies.

41 класс МКТУ - Location de jeux et d'enregistrements video et musicaux sur des reseaux de donnees sous forme de logiciels.

42 класс МКТУ - Conception et developpement de materiel et de logiciels informatiques; conseils techniques sur la distribution de medias electroniques et de materiel electrique quels qu'ils soient, conseils techniques et d'application en matiere d'ordinateurs et de programmes de traitement de

donnees; configuration et conception de sites web; location de logiciels sous forme de programmes informatiques sur des reseaux de donnees; location d'ordinateurs.