

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.08.2007, поданное компанией «Ямаха Корпорэйшн», Япония (далее - лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны знаку «d-cinema» по международной регистрации № 873435, при этом установлено следующее.

Регистрация знака «d-cinema» произведена Международным бюро ВОИС 16.09.2005 за №873435 для товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя «Ямаха Корпорэйшн», Япония (далее–правообладатель). Срок действия регистрации – до 16.09.2015.

Решение экспертизы по международной регистрации № 873435 было принято 17.05.2007. В решении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками на имя других лиц в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ:

- комбинированный «CINEMA 5», международная регистрация №551088, приоритет 02.03.1990, MEDUSA CINEMA S.P.A., IT [1];
- словесный «CINEMA 5», международная регистрация № 560689, приоритет 13.02.1990, MEDUSA CINEMA S.P.A., IT [2];
- словесный «SINEMA», международная регистрация № 862388, приоритет 16.08.2005, Siemens Aktiengesellschaft, DE [3].

В Палату по патентным спорам 20.08.2007 поступило возражение на решение экспертизы по международной регистрации №873435, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют очевидные визуальные отличия. Доминирующая часть знака «СINEMA 5» (№ 551088) составляет его оригинальная изобразительная часть и цифра 5. Остальные противопоставленные регистрации также имеют достаточное визуальное отличие, поскольку для их исполнения использованы различные шрифты;

- в составе знака по международной регистрации № 873435 есть дефис и элемент «d», при этом наличие дефиса приводит к рассмотрению заявленного обозначения как единого целого, не разделяя его на части;

- противопоставленные знаки, содержащие в своем составе элемент «cinema 5», могут рассматриваться как имеющие смысловое значение «кино № 5», т.е. «пятое по счету кино». Заявленное обозначение можно перевести как «d-кино», первую букву потребитель может интерпретировать по-разному, в зависимости от своего образования и возникающих индивидуальных ассоциаций;

- противопоставленный знак «SINEMA» не имеет смыслового значения, так как является фантазийным, т.е. отличается от заявленного обозначения по семантическому признаку.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены копии страниц «Нового большого англо-русского словаря», Москва, «Русский язык», 1993, на 2 л. [1].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным решение экспертизы и предоставить правовую охрану знаку «d-cinema» по международной регистрации № 873435 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.04.2008, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные доводы, существо которых сводится к тому, что буква «d» может быть сокращением от таких английских слов, как «данные, дата, декорирование, интенсивность, глубина, пенни, доллар, барабан, градус, степень, круговая шкала, деци-» и др. В

целом обозначение «d-cinema» может приобретать самую различную семантику: «декодированное кино, интенсивное кино, кино за доллар и т.д.».

В подтверждение изложенных доводов представлены следующие материалы:

- копии страниц «Англо-русского словаря сокращений по компьютерным технологиям, информатике, электронике и связи», Москва, «Русский язык», 2000, на 2 л. [2];

- копии страниц «Англо-русского словаря сокращений по телекоммуникациям», Москва, «Руссо», 2002, на 2 л. [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (16.09.2005) международной регистрации № 873435/50 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992 (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый знак «d-cinema» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным. Слово «CINEMA» расположено над цифрой «5», композиция заключена в круг, в левой верхней части которого изображена пятиконечная звезда. Круг расположен на фоне квадрата.

Противопоставленный знак «CINEMA 5» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «SINEMA» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что слово «CINEMA» является лексической единицей, в частности, английского языка, и переводится как: 1) кино; 2) кинотеатр.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 873435 с противопоставленными знаками [1-2] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве «сильного» (несущего основную индивидуализирующую нагрузку) элемента слово «cinema», что обуславливает ассоциирование знаков в целом. Составляющие сопоставляемых знаков: «d» и «5», не оказывают принципиального влияния на запоминание знаков, в связи с чем данные отличия являются несущественными.

При этом коллегией было учтено, что противопоставленные знаки [1, 2] принадлежат одному лицу, в силу чего образуют серию знаков, в основу которой положен элемент «CINEMA».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] показал следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что лексической единицы «SINEMA» не существует, то есть обозначение в целом является фантазийным. Данное обстоятельство при отсутствии оригинальной графической проработки знаков обуславливает вывод о второстепенности таких критериев сходства как графический и семантический.

С точки зрения фонетики словесные составляющие обозначений имеют близкий состав и расположение согласных и гласных букв. Следует отметить, что первая буква "S" противопоставленного знака произносится как звук «с», в связи с чем состав звуков у сопоставляемых обозначений тождественен. Это позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых знаков. Наличие элемента «d-» не приводит к иному восприятию обозначений, что

позволяет его признать несущественным. Указанное обуславливает вывод об ассоциировании знаков в целом.

Относительно однородности товаров заявленного и противопоставленных [1 – 3] перечней следует отметить следующее.

Как было указано выше, на заседании коллегии, состоявшемся 02.04.2008, заявителем представлены переводы перечней товаров 09 класса МКТУ рассматриваемого и противопоставленных знаков. Анализ товаров, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 873435, показывает, что они являются однородными товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков, поскольку они соотносятся друг с другом как вид-род. Указанное заявителем не оспаривалось.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых обозначений и однородности товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, знак «d-cinema» по международной регистрации № 873435 и противопоставленные ему экспертизой ранее зарегистрированные на имя других лиц знаки [1 – 3] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 17.08.2007, оставить в силе решение экспертизы от 17.05.2007.