

Палата по патентным спорам 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 и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 рассмотрела возражение от 08.02.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Рекламное агентство «Интермакс-ТК», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны словесному товарному знаку «СТУДИЯ ПЯТИ - ПА» по свидетельству №250199, при этом установлено следующее.

Оспариваемая регистрация № 250199 произведена 30.06.2003 по заявке № 2002727240/50 с приоритетом от 15.11.2002 в отношении товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя Автономной некоммерческой организации «Редакция журнала «Балет», Москва (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, зарегистрированный товарный знак представляет собой словосочетание «СТУДИЯ ПЯТИ-ПА», используемое в качестве названия детского журнала о балете и танцах.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.02.2006 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №250199 выражено мнение о том, что указанная регистрация произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 1992 года.

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака «ПЯТИ-ПА» по свидетельству № 232120 с более ранним приоритетом от 31.05.2001, зарегистрированного в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 38 и 42 классов МКТУ;

- обозначения «ПЯТИ-ПА» и «СТУДИЯ ПЯТИ-ПА» являются сходными до степени смешения в силу фонетического и графического тождества элементов «ПЯТИ-ПА», обуславливающего сходные ассоциации между обозначениями, несмотря на наличие сочетания «студия», которое представляет собой общепринятое наименование организации и является слабым элементом знака;
- товары 16 класса МКТУ и услуги 35 и часть услуг 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны товарам 16 и услугам 35 и 41 классов МКТУ, указанным в перечне противопоставленной регистрации № 232120;
- степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки: чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров (услуг), которые должны рассматриваться как однородные;
- на основании указанного, товарный знак «СТУДИЯ ПЯТИ-ПА» по свидетельству № 250199 является сходным до степени с вышеуказанными товарными знаками «ПЯТИ-ПА» по свидетельству № 232120 в отношении однородных товаров.

С учетом изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации № 250199 товарного знака «СТУДИЯ ПЯТИ-ПА» недействительной частично.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил в Палату по патентным спорам отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения от 09.02.2006.

Отзыв содержит следующую аргументацию в защиту оспариваемого товарного знака «СТУДИЯ ПЯТИ-ПА»:

- в оспариваемом товарном знаке слово «СТУДИЯ» не является слабым элементом и при сопоставлении товарных знаков оно должно учитываться на общих основаниях, так как приносит существенные фонетические и графические отличия в оспариваемое обозначение;

- несмотря на то, что сравниваемые обозначения выполнены стандартными шрифтовыми единицами, они производят различное зрительное впечатление;
- ввиду того, что обозначение «ПЯТИ-ПА» является вымышленным, отсутствуют основания для утверждения о смысловом сходстве сравниваемых товарных знаков;
- в связи с тем, что сравниваемые обозначения не являются сходными ни по одному их признаков, регламентированных действующим законодательством, регистрация № 250199 товарного знака «СТУДИЯ ПЯТИ-ПА» не противоречит положениям пункта 1 статьи 7 Закона.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия свидетельства о регистрации средства массовой информации ПИ №77-13845 от 28.10.2002 на 1 л. [1];
- Копия обложки и первой страницы журнала «Студия Пяти-па» № 1 2001 г. 2 л. [2];
- Копия обложки и обращения к читателю из методического приложения «Студия пяти па» № 1 на 2 л. [3];
- Копия обложки и анонса следующего выпуска из методического приложения «Студия пяти па» № 2 [4].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения от 09.02.2006 убедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом приоритета (11.11.2002) заявки на регистрацию товарного знака № 2002727240/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон, введенный в действие 17.10.1992, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995

за № 989 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 19 декабря 1997 г. № 212, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.01.1998 за № 1453 (далее – Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица 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, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 14.4.2.2. Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно вышеприведенному пункту 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (пункт 14.4.3 Правил).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словосочетание «СТУДИЯ ПЯТИ-ПА», выполненное в две строки заглавными буквами стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПЯТИ-ПА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленного товарных знаков было установлено графическое и звуковое сходство.

При выполнении словесных элементов указанных обозначений был использован один и тот же алфавит, цветовое сочетание, стандартный шрифт, что производят сходное общее зрительное впечатление от сравниваемых знаков и обуславливает вывод об их графическом сходстве.

Звуковое сходство оспариваемого обозначения и противопоставленного товарного знака выявлено на основании вхождения противопоставленного знака в оспариваемое обозначение «СТУДИЯ ПЯТИ-ПА», что является одним из признаков звукового сходства словесных обозначений, регламентированным пунктом 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с изложенным сопоставляемые обозначения являются сходными.

Поскольку сравниваемые обозначения не имеют смыслового значения, то фонетический критерий при отсутствии ярко выраженной графики обозначений является определяющим для окончательного вывода о сходстве сравниваемых знаков в целом.

Можно лишь отметить, что согласно Толковому словарю русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова слово «студия» имеет следующие значения: 1) мастерская живописца или скульптора; 2) школа, готовящая художников и архитекторов; 3) название некоторых театральных коллективов молодых актеров; 4) предприятие по производству кино или телефильмов (киностудия или телестудия); 5) специальное помещение, откуда производятся радио- и телевизионные передачи.

Наличие указанных сведений в общедоступных источниках информации позволяет отнести слово «студия» к слабым элементам знака, носящим описательный характер применительно к сфере культурно-просветительских и развлекательных услуг, поскольку является общепринятым наименованием предоставляемых услуг. Сказанное подтверждается информацией из печатных изданий [2-4].

Анализ различной справочной литературы и толковых словарей показал, что в них не представлена какая-либо информация, подтверждающая факт

наличия в русском языке фразеологизма «СТУДИЯ ПЯТИ-ПА», как устойчивого словосочетания, имеющего самостоятельное значение, не определяемое значением входящих в него слов. При этом сильный элемент знака «... ПЯТИ-ПА» тождественен противопоставленному знаку «ПЯТИ-ПА».

Следует отметить, что товары 16 класса МКТУ и все услуги 35 и часть услуг 41 классов МКТУ, указанные в перечнях противопоставленного и оспариваемого товарных знаков, частично совпадают или являются однородными товарами. При этом однородность товаров и услуг правообладателем в отзыве не оспаривается.

Изложенные обстоятельства, а также однородность товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков, позволяют сделать вывод о том, что обозначение «СТУДИЯ ПЯТИ-ПА» является сходным до степени смешения с товарным знаком «ПЯТИ-ПА» по свидетельству № 232120.

Таким образом, регистрация № 250199 товарного знака «СТУДИЯ ПЯТИ-ПА» произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона и пунктов 2.4(1), 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.02.2006 и признать правовую охрану товарного знака «СТУДИЯ ПЯТИ-ПА» по свидетельству № 250199 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

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

(511) 41 - информация по вопросам воспитания и образования, по вопросам отдыха, развлечений, клубы культурно-просветительные и развлекательные, прокат аудио и звукозаписей, видеофильмов, библиотеки, организация досуга, образование, обучение, организация культурно-просветительных мероприятий, организация и проведение семинаров, конгрессов, симпозиумов, организация выставок с культурно-просветительской целью, организация смотров, конкурсов учебных и развлекательных, услуги переводчиков, услуги образовательно-воспитательные.