

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 01.07.2005, поданное ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы от 18.02.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения «Weekend» в качестве товарного знака по заявке № 2003723825/50, при этом установлено следующее.

Обозначение «Weekend» по заявке № 2003723825/50 с приоритетом от 03.12.2003 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом» в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «Weekend» в латинском написании (в русской транслитерации «Уикенд»).

Решение экспертизы от 18.02.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное словесное обозначение «Weekend» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ:

- товарным знаком «WEEKEND.RU» (свидетельство № 262263, приоритет от 21.04.2003) [1];
- товарным знаком «СПОРТ УИК-ЭНД» (свидетельство № 250832, приоритет от 09.11.2001) [2];
- товарным знаком «УИК ЭНД» (свидетельство № 166773, приоритет от 24.12.1996) [3];
- знак «WEEKEND» по международной регистрации № 425616, приоритет 02.09.1976) [4].

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в возражении от 01.07.2005, доводы которого сводятся к следующему:

- перечень товаров был ограничен товарами 16 класса МКТУ «газета», однако был противопоставлен товарный знак по международной регистрации № 425616, его не содержащий;
- по одному виду товара было противопоставлено 4 товарных знака, что заявитель считает абсолютно необоснованным и невероятным.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 18.02.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ «газета».

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

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 даты 03.12.2003 поступления заявки № 2003723825/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила

составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее— Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются:

- со словесными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

При установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которых

они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт 14.4.3 Правил).

Заявленное обозначение по заявке № 2003723825/50 является словесным и представляет собой слово «Weekend», выполненное строчными буквами с заглавной буквой «W» латинского алфавита шрифтом, близким к стандартному.

Противопоставленный товарный знак «WEEKEND.RU» по свидетельству № 262263 [1] является также словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ по фонетическому фактору сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что заявленное обозначение «Weekend» и противопоставленное «WEEKEND.RU» содержат 6 одинаковых звуков, расположенных в том же порядке: У, И, К, Э, Н, Д, а противопоставленное дополнительно содержит еще два звука: Р и У, однако, полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое, а также количественное преимущество содержащихся в сравниваемых обозначениях одинаковых звуков, позволяет сделать вывод об их фонетическом сходстве.

Относительно фонетического фактора сходства заявленного обозначения «Weekend» и других противопоставленных товарных знаков [2], [3] и [4] следует отметить, что они также содержат расположенные в том же порядке одинаковые звуки, за исключением дополнительных звуков С, П, О, Р, Т, содержащихся в словесном элементе «спорт» товарного знака [2]. Однако, как указывалось выше, полное фонетическое вхождение одного обозначения в другое, а также количественное преимущество содержащихся в них одинаковых звуков, также позволяет сделать вывод об их фонетическом сходстве.

Что касается смыслового сходства сравниваемых обозначений, то необходимо отметить следующее. Заявленное обозначение «Weekend» и противопоставленное «WEEKEND.RU» [1], в котором словесный

элемент «WEEKEND» занимает доминирующее положение, а также противопоставленные обозначения «УИК ЭНД» [3] и словесный элемент «СПОРТ УИК-ЭНД» комбинированного товарного знака [2], представляющие собой русскую транслитерацию английского слова WEEK-END (Большой англо-русский словарь, Москва, РУССКИЙ ЯЗЫК, 1979, т.2, с.771), являются широко распространенными и хорошо знакомыми российскому потребителю словами и означают «время отдыха с субботы до понедельника; увеселения, развлечения в это время» (Словарь иностранных слов и выражений, Москва, ОЛИМП, 1998, 491), что позволяет сделать вывод об одинаковом смысловом значении сопоставляемых обозначений и их семантическом сходстве.

Заявленное обозначение выполнено буквами латинского алфавита в отличие от противопоставленных товарных знаков [2] и [3], выполненных русскими буквами. Кроме того, противопоставленные обозначения [2], [3] состоят из двух отдельных словесных элементов, что производит различное зрительное впечатление и свидетельствует об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений.

Вместе с тем фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений с учетом однородности товаров 16 класса МКТУ - «газета», для маркировки которых предназначены эти обозначения, обусловливает сходство до степени смешения указанных обозначений, т.к. имеют одно назначение, условия реализации товаров, круг потребителей.

Следовательно, сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 01.07.2005 и оставить в
силе решение экспертизы от 18.02.2005.**