

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), рассмотрела возражение от 05.10.2007 на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2006713755/50, поданное Компанией «Найк Интернешнл Лтд.», США (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006713755/50 с приоритетом от 24.05.2006 было заявлено словесное обозначение «POWERSONG», выполненное стандартным шрифтом черного цвета с использованием латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 9, 14, 25, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 28.05.2007 принято решение о регистрации товарного знака для товаров и услуг 14, 25, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении товаров 9 класса МКТУ в регистрации обозначения в качестве товарного знака было отказано на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон), так как заявленное обозначение тождественно обозначению «POWERSONG» по заявке №2006733160/50, ранее заявленному на регистрацию на имя другого лица в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ (регистрация товарного знака произведена 30.01.2008, свидетельство №342676).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.10.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы о регистрации заявленного обозначения только для товаров и услуг 14, 25, 35, 41 классов МКТУ. Существо доводов возражения сводится к следующему тому, что товары, в отношении которых испрашивается по противопоставленной заявке, являются специфическими, предназначенными для ограниченного круга специалистов, в то время как заявитель по заявке №2006713755/50 испрашивает регистрацию для товаров 9 класса МКТУ, предназначенных для широкого потребления, таким образом, товары, включенные в перечень заявки не являются однородными товарам, в отношении которых испрашивается регистрация по заявке №2006713755/50.

Для обоснования своих доводов заявитель прилагает распечатки из Интернета, содержащие описание товара, который предполагается маркировать обозначением «POWERSONG».

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения экспертизы и регистрации обозначения по заявке №2006713755/50 в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.05.2006) поступления заявки №2006713755/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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 (если заявки на них не отозваны) 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «POWERSONG» выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак также представляет собой слово «POWERSONG», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ обозначения по заявке №2006713755/50 и противопоставленного товарного знака «POWERSONG» показал, что они фонетически, графически и семантически тождественны.

На заседании коллегии заявитель представил ходатайство об ограничении перечня товаров, в отношении которых испрашивается регистрация товарного

знака. Уточненный перечень выглядит следующим образом: «проигрыватели аудиозаписей в формате мр3, электронные устройства, электронные приборы, в том числе датчики, передатчики и приемники сигналов для ретрансляции данных, относящихся к физическим упражнениям, наушники».

Анализ перечней товаров 9 класса МКТУ, указанных в заявке №2006713755/50 (проигрыватели аудиозаписей в формате мр3, электронные устройства, электронные приборы, в том числе датчики, передатчики и приемники сигналов для ретрансляции данных, относящихся к физическим упражнениям, наушники), и товаров 9 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 342676 (компьютерное программное и аппаратное обеспечение; компьютерное программное обеспечение для загрузки, передачи, получения, редактирования, извлечения из архива (разархивации), кодирования, декодирования, проигрывания, хранения и упорядочения аудиоданных) показал, что указанные товары являются однородными.

Данный вывод основан на том, что они имеют одни и те же назначение (запись, воспроизведение информации, звука), круг потребителей, и условия сбыта. В частности, такие приборы как «проигрыватели аудиозаписей в формате мр3, электронные устройства, электронные приборы, в том числе датчики, передатчики и приемники сигналов для ретрансляции данных, относящихся к физическим упражнениям, наушники» функционально требуют использования определенного программного обеспечения, в частности для загрузки, получения, редактирования, проигрывания, хранения и упорядочения аудиоданных.

Учитывая то, что степень однородности тесно связана со степенью сходства обозначений, при тождественных, как в рассматриваемом случае, обозначениях диапазон товаров, которые будут признаваться однородными, будет шире. В частности, необходимо учитывать такой критерий как совместная встречаемость товаров: товары, указанные в перечне заявки и в перечне противопоставленной регистрации, будут продаваться в магазинах электронной техники. Учитывая сходное предназначение товаров (проигрывание аудиоданных, хранение и передача информации), при их продаже они будут размещаться рядом, что при

тождественности обозначений будет приводить к смешению товаров разных производителей.

Резюмируя изложенное выше, вывод экспертизы, сделанный в решении от 28.05.2007, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 05.10.2007, оставить в силе решение экспертизы от 28.05.2007.**