

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 (далее – Кодекс), 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 ППС), рассмотрела возражение от 22.09.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эсполон», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007737309/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2007737309/50 с приоритетом от 29.11.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «COMEDY STYLE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 23.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «COMEDY CLUB» по свидетельству № 341662, зарегистрированным на имя «Камеди Клуб Продакшн Пте. Лтд.», Сингапур, для однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.09.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- фонетика заявленного и противопоставленного обозначений не является сходной, так как нет совпадения в расположении лексических единиц сопоставляемых словосочетаний;

- заявленное обозначение состоит из двух слов, имеющих пять слогов;

- в противопоставленном товарном знаке сначала читается словесный элемент «Club», расположенный в верхней части обозначения, а затем «COMEDY»;

- кроме того, нет вхождения одного обозначения в другое;

- на территории Российской Федерации действует множество товарных знаков, имеющих одинаковое слово в словосочетаниях, зарегистрированных для однородных товаров;

- словосочетание «COMEDY STYLE» выполнено путем фоновой проработки букв толстой линией черного цвета, противопоставленный товарный знак является комбинированным, выполненным в цвете, то есть графического сходства между сравниваемыми знаками нет;

- по семантическому признаку сравниваемые обозначения не имеют сходства, так как различны заложенные в них понятия: «COMEDY STYLE» имеет значение комедийный стиль, комический жанр, словосочетание «Club COMEDY» означает клуб комедия, клуб комедии.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

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

С учетом даты (29.11.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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, 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов

обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «COMEDY STYLE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита.

Решение Роспатента от 23.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007737309/50 основано на существовании сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 341662, имеющего более ранний приоритет.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «COMEDY» и «CLUB», выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами английского алфавита белого цвета. Буква «О» имеет графическую проработку в виде обрамляющей ее снизу полуокружности «на ножке» с кружочками белого цвета на концах. Над буквой «У» размещен элемент «CLUB». Вся композиция размещена в прямоугольнике красного цвета, имеющем по контуру обводку в виде тонкой белой линии. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 01 – 45 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В противопоставленном товарном знаке центральное положение занимает словесный элемент, и именно его будет запоминать потребитель в первую очередь. Элемент «CLUB» имеет периферийное местоположение и выполнен мелким шрифтом, что обуславливает второстепенность его влияния на восприятие обозначения в целом.

Заявленное обозначение включает в себя фонетически, семантически и графически тождественный словесный элемент «COMEDY», занимающий в словосочетании первоначальную позицию, с которой начинается прочтение обозначения.

Довод о том, что «COMEDY STYLE» имеет перевод на русский язык как «комедийный стиль», что существенным образом отличает заявленное обозначение от противопоставленного товарного знака, коллегия Палаты по патентным спорам считает неубедительным. Так, заявленное обозначение выполнено буквами английского алфавита, что приводит к сложности его восприятия средним российским потребителем и ослабляет значение семантического фактора сходства. Отсутствие оригинальной графической проработки заявленного обозначения в целом способствует также уменьшению значения графического фактора сходства. Таким образом, оценивая значение элемента «COMEDY» в сравниваемых обозначениях, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает ассоциирование знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Учитывая изложенное, сравниваемые товарные знаки являются сходными на основе тождества входящего в их состав указанного словесного элемента.

Вместе с тем анализ однородности товаров 32 и 33 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2007737309/50 и перечне свидетельства № 341662, показал, что они совпадают или являются однородными, так как имеют одно назначение, вид и круг потребителей.

В связи с тем, что сравниваемые знаки являются сходными, товары 32 и 33 классов МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны товарам 32 и 33 классов МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана

противопоставленному товарному знаку, то заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 341662.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 23.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007737309/50.

Что касается корреспонденции, поступившей 02.12.2009 от заявителя, необходимо отметить следующее. Указанная корреспонденция № 137-09 от 30.11.2009 представляет собой частное мнение конкретного эксперта, что делает изложенные в нем выводы необязательными для членов коллегии Палаты по патентным спорам.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 22.09.2009, оставить в силе решение Роспатента от 23.06.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007737309/50.**