

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.02.2009, поданное компанией РИПЛИ’С ФИЛМ С.р.л., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №913138, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №913138 с датой международной регистрации 26.06.2006 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 37 и 41 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №913138 представляет собой прямоугольник, разделенный на три части, в каждой из которой расположены латинские буквы «R», «H», «V». Над прямоугольником расположено словосочетание «RIPLEY’S HOME VIDEO», выполненное заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Под прямоугольником расположено словосочетание «Italian Multimedia Company», выполненное заглавными и строчными буквами латинского алфавита черного цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.11.2008 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №913138 на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения стало заключение по результатам экспертизы, которое

мотивировано несоответствием знака по международной регистрации №913138 требованиям пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №915436 является сходным до степени смешения со знаками «RIPLEY'S» (по международной регистрации №836008) и «RIPLEY'S BELIEVE IT OR NOT!» (по международной регистрации №855955), а словесные элементы «HOME VIDEO» и «Italian Multimedia Company» являются неохраняемыми.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны знаку на территории Российской Федерации, доводы которого сводятся к следующему:

- действие правовой охраны на территории Российской Федерации знака «RIPLEY'S» по международной регистрации №836008 было досрочно полностью прекращено;
- знак по международной регистрации №913138 не является фонетически сходным с противопоставленным знаком по международной регистрации №855955, поскольку сравниваемые знаки содержат разное количество букв и звуков, состоят из разного количества словесных элементов;
- знак по международной регистрации №913138 не является сходным с противопоставленным знаком по международной регистрации №855955 по визуальному критерию, поскольку дополнительные словесные и графические элементы знаков приводят к отсутствию визуального сходства до степени смешения;
- знак по международной регистрации №913138 и противопоставленный знак по международной регистрации №855955 создают различный семантический образ,

поскольку противопоставленный знак может быть переведен как «Принадлежит Рипли Верись этому или нет», в то время как знак по международной регистрации №913138 переводится как «ЭрЭйчВи домашнее видео Рипли Итальянская Мультимедийная Компания»;

— услуги 37 класса МКТУ знака по международной регистрации №913138 не являются однородными услугам 41 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №855955.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №913138 в отношении всех услуг 37 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.06.2006) международной регистрации 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 23.09.92, регистрационный №3520–1, с дополнениями и изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 за №166 ФЗ (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, 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) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2) (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 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 этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время,

место, способ производства или сбыта. Элементы, указанные в абзацах втором - пятом настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Знак по международной регистрации №913138 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит изобразительный элемент в виде прямоугольника, разделенного на 3 равных части, в каждой из которых расположены буквы «R», «H», «V», а также содержит словосочетание «RIPLEY'S HOME VIDEO», расположенное над прямоугольником, и словосочетание «Italian Multimedia Company», расположенное под изобразительным элементом. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 37 и 41 классов МКТУ. В отношении словесных элементов «HOME VIDEO», а также «Italian Multimedia Company» необходимо отметить, что указанные словосочетания являются неохраноспособными, так как характеризуют услуги, указывая на их назначение, видовое наименование заявителя, его происхождение и область деятельности.

Противопоставленный знак [1] по международной регистрации №836008 представляет собой выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «RIPLEY'S». Знак принадлежит компании Ripley Entertainment Inc., США. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №855955 содержит выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесные элементы «RIPLEY'S BELIEVE IT OR NOT!», при чем слово «RIPLEY'S» расположено над словосочетанием

«BELIEVE IT OR NOT!». Элементы «RIPLEY'S» и «BELIEVE IT OR NOT!» не связаны семантически, графически отделены друг от друга, что обуславливает их восприятие в качестве самостоятельных элементов. Знак принадлежит компании Ripley Entertainment Inc., США. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 16, 25 и услуг 41 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №913138 и противопоставленных знаков [1, 2] по международным регистрациям №836008 и №855955 показал следующее.

Противопоставленные знаки [1, 2] по международным регистрациям №836008 и №855955 принадлежат одному лицу и объединены словесным элементом «RIPLEY'S», который является частью фирменного наименования владельца указанных регистрации и выполняет основную индивидуализирующую функцию в знаках. Знак по международной регистрации №913138, в отношении которого испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, также содержит словесный элемент «RIPLEY'S», что свидетельствует о фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых знаков.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой. К указанным обстоятельствам относится то, что на дату принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №836008 была досрочно прекращена полностью в связи с неиспользованием. Таким образом, противопоставление знака по международной регистрации №836008 не является правомерным.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №913138 и противопоставленного знака [2] показал следующее. В состав сравниваемых знаков включены различные словесные обозначения «HOME VIDEO», «Italian Multimedia Company» (в международной регистрации

№913138) и «BELIEVE IT OR NOT!» (в международной регистрации №855995), которые выполнены в различной графической манере. Кроме того, знак по международной регистрации №913138 содержит изобразительные элементы, которые обуславливают различие в восприятии сравниваемых знаков.

Вместе с тем в их состав входит фонетически и семантически тождественный элемент «RIPLEY'S», который переводится с английского языка как «принадлежит Рипли». В силу этого сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом, создавая впечатление о том, что они принадлежат одному лицу. Следовательно, несмотря на отдельные отличия сравниваемые знаки являются сходными. Поскольку сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия составляющих их словесных элементов, содержат в своем составе словесный элемент «RIPLEY'S», который выполняет основную индивидуализирующую функцию в знаках, то у потребителей возникает принципиальная возможность представления о принадлежности оказываемых услуг одним изготовителем.

Следует отметить, что сравниваемые знаки характеризуются различным графическим исполнением, что говорит о некотором визуальном различии знаков, однако графический критерий является вспомогательным критерием сходства словесных обозначений, поэтому сравниваемые знаки следует признать сходными.

Анализ перечней услуг сходных знаков показал, что приведенные услуги 41 класса МКТУ относятся к области культурно-развлекательных мероприятий, в частности к производству кино-, аудио- и видео продукции. Услуги 37 класса МКТУ по реставрации и восстановлению кинематографических материалов, указанные в перечне международной регистрации №913138 также относятся к этой области.

Установленное коллегией Палаты по патентным спорам сходство знаков и однородность услуг позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №855935 в отношении

однородных услуг, что свидетельствует о несоответствии знака по международной регистрации №913138 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, следовательно, о правомерности решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.02.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.11.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №913138.