

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 25.04.2007, поданное от имени ООО «Фэшн Пресс», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2005709664/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005709664/50 с приоритетом от 25.04.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ЭТО УСПЕХ!», выполненное заглавными буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 09.01.2007 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 42 класса МКТУ. В отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 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» (далее – Закон) и пункта 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается следующим.

Заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, а именно:

- со словесным товарным знаком «УСПЕХ» по свидетельству №168555 с приоритетом от 25.03.1998 [1], зарегистрированным на имя ТОО «С-Инфо», 105264, Москва, ул. Верхняя Первомайская, д.23А в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ;

- со словесным товарным знаком «УСПЕХ» по свидетельству №309955 с приоритетом от 14.09.2004 [2], зарегистрированным на имя ЗАО «Межотраслевое научно-производственное предприятие «Фарт», 196158, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 58 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным обозначением, включающим словесный элемент «Успех», по заявке №2005703013/50 с приоритетом от 15.02.2005 [3], заявленным на имя Ариффулина Марата Алимжановича, 115516, Москва, Кавказский б-р, 46, корп.3, кв.40 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 25.04.2007, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях;

- товары и услуги заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков не являются однородными;

- противопоставление по заявке №2005703013/50 не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку пошлина за выдачу свидетельства по данной заявке не была своевременно оплачена и заявка в настоящее время должна считаться аннулированной.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2005709664/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необсужденными.

С учетом даты (25.04.2005) поступления заявки №2005709664/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначения считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил 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.

Заявленное обозначение «ЭТО УСПЕХ!» по заявке №2005709664/50 с приоритетом от 25.04.2005 является словесным и представляет собой фразу, состоящую из двух словесных элементов с восклицательным знаком на конце. Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения по заявке №2005709664/50 и противопоставлений [1], [2], [3] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №168555 представляет собой слово «УСПЕХ», выполненное жирным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №309955 также представляет собой слово «УСПЕХ», выполненное жирным шрифтом буквами русского алфавита.

Что касается противопоставления по заявке №2005703013/50, то необходимо отметить, что на основании решения о регистрации товарного знака федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности комбинированное обозначение по данной заявке было зарегистрировано Государственным реестром товарных знаков и знаков обслуживания в отношении, в частности, услуг 41 класса МКТУ «организация досугов; организация развлечений на базах отдыха; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]» за №319230. Противопоставленный комбинированный товарный знак [3] по свидетельству №319230 представляет собой комбинацию словесного и изобразительного

элементов. Словесный элемент представляет собой слово «Успех», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Первая буква слова «У» выполнена в виде пальцев правой руки, имитирующих общепринятый знак победы «VICTORY». Последняя буква слова «Х» выполнена в виде рыболовного крючка. Изобразительный элемент находится под словесным элементом и представляет собой стилизованное изображение рыбки.

При сравнительном анализе заявленного комбинированного обозначения «ЭТО УСПЕХ!», и противопоставленных товарных знаков «УСПЕХ» было установлено, что они являются сходными до степени смешения за счет входящего в их состав фонетически и семантически тождественного элемента «УСПЕХ», несущего основную индивидуализирующую нагрузку в сравниваемых обозначениях. Указательное местоимение «ЭТО», а также входящий в состав заявленного обозначения восклицательный знак, не придают ему качественного иного уровня восприятия, а лишь служат для усиления эмоционального восприятия слова «УСПЕХ».

Анализ перечней товаров и услуг сравниваемых обозначений показал следующее.

Обозначение по заявке №2005709664/50 было заявлено на регистрацию в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

В перечень товаров 16 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №168555 входят идентичные товары, а именно «авторучки, альбомы, альманахи, афиши, бюллетени информационные, плакаты, бланки, блокноты, брошюры, буклеты, бумага, вывески бумажные или картонные, газеты, гравюры, издания печатные, календари, карандаши, картинки, каталоги, книги, книжки-комиксы, коробки картонные или бумажные, литеры типографские, марки почтовые, материалы графические печатные, наклейки самоклеящиеся, открытки почтовые, папки для документов, принадлежности письменные, продукция печатная, проспекты, товары писчебумажные, шаблоны, фотографии, шрифты типографские, эстампы, этикетки». Следует также отметить, что часть указанных в перечне заявленного обозначения товаров 16 класса МКТУ однородна товарам 16 класса МКТУ

противопоставленного товарного знака [1], т.к. данные товары соотносятся друг с другом как род/вид. Такие товары как «атласы, календари отрывные, картинки переводные, книги записей, песенники», указанные в перечне заявленного обозначения, являются родовыми понятиями вида товара «печатная продукция» противопоставленного товарного знака [1]. Товары 16 класса МКТУ «блокноты для рисования, черчения, блокноты канцелярские, блокноты с отрывными листами» заявленного обозначения однородны виду товара «блокноты» противопоставления [1], товары «бумага почтовая, бумага светящаяся, бумага упаковочная, бумага хуан, изделия картонные» однородны товарам «бумага, картон», товар «рекламные щиты» является родовым понятием товаров «щиты бумажные или картонные для афиш», также однородны друг с другом товары «доски наборные» и «верстаки наборные», «полосы клейкие для скрепления переплетов» и «клейкие ленты для канцелярских и бытовых целей». Такие товары как «закладки для книг, наборы для письма, наборы письменных принадлежностей бумажные, ножи для разрезания бумаги, трафареты, полотно офсетное, переплеты для книг, бювары», указанные в перечне товаров 16 класса МКТУ заявленного обозначения соотносятся по роду/виду и назначению с такими товарами противопоставленного товарного знака [1] как «конторские принадлежности и оборудование, за исключением мебели». Однородными являются также «литографии, олеографии, офорты, портреты, репродукции графические, фотогравюры» и вид товара «графические изображения» противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №168555. Кроме того, следует признать однородными указанные в перечне 16 класса заявленного обозначения товары «акварели, палитры для художников» и вид товара «мольберты», поскольку они относятся к одной области – «принадлежности для художников», как правило, имеют одни и те же места реализации, одного и того же потребителя.

Услуги заявленного обозначения 35 класса МКТУ, относящиеся к рекламе, однородны таким услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] как «демонстрация товаров». Услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту» заявленного обозначения однородны таким услугам 35 класса

МКТУ как «снабженческие услуги для третьих лиц», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2]. Кроме того, в перечне услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставления [1] содержатся идентичные услуги, такие как «обработка текстов, менеджмент в области творческого бизнеса, демонстрация товаров».

Следует отметить, что производство печатной продукции относится к издательской деятельности, следовательно, услуги, указанные в перечне 41 класса МКТУ «издание книг, журналов, электронной версии журналов, газет, публикация с помощью настольных электронных издательских систем, публикация интерактивных книг и периодики, включая журналы, публикация текстовых материалов» заявленного обозначения однородны товарам 16 класса МКТУ «печатные издания, газеты, журналы, периодические печатные издания, книги, продукция печатная) противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №168555. Следует также отметить, что услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения «фоторепортажи» и товары 16 класса «фотографии» противопоставленного товарного знака [1] являются однородными. Часть услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [3], таких как «информация по вопросам отдыха, организация досугов, организация лотерей» являются идентичными. Однородными между собой являются также услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения как «развлечения, информация по вопросам развлечений, организация лотерей, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, организация конкурсов учебных или развлекательных, шоу-программы» и услуги 41 класса противопоставления [3] «организация развлечений на базах отдыха, организация досугов», вид услуг «составления программ встреч» заявленного обозначения является однородной услугой «презентации» противопоставленного товарного знака [1]. Соотносятся между собой по роду/виду также услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] такие как «видеосъемка» и «производство видеофильмов».

Учитывая изложенное, доводы экспертизы в части несоответствия заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, являются правомерными.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила: **отказать в удовлетворении возражения от 25.04.2007, оставить в силе решение экспертизы от 09.01.2007.**