

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 за №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.12.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «ЦЕЙЗЕР», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2004711603/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2004711603/50 с приоритетом от 27.05.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки, на регистрацию заявлено словесное обозначение «NEWS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 30.08.2006 вынесено решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №274885, зарегистрированным ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве обозначений обусловлен фонетическим и семантическим факторами.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.12.2006, в котором заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 30.08.2006.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак фонетически несходны, так как различаются количеством и составом звуков;
- 2) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак визуально несходны, так как различаются шрифтовым и цветовым исполнением;
- 3) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак семантически несходны, так как слово «NEWS» в переводе с английского языка означает «новость, новости, известия», а словосочетание «3DNEWS» – «трехмерные новости», так как «3D» – принятое сокращение «3-Dimensional» – «в трех измерениях, трехмерный».

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в заявке.

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

С учетом даты подачи заявки (27.05.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 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 пунктом 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и 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, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается 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 словесное обозначение «NEWS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №274885 с приоритетом от 19.08.2002 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят графический элемент в виде стилизованного изображения цифры «3» и латинской буквы «D», выполненных в синем цвете, и слово «NEWS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Следует отметить, что выполнение указанных элементов шрифтами разных размеров и разными цветами обуславливает их самостоятельное восприятие: они не воспринимаются как единое словосочетание.

Логическое ударение в противопоставленном обозначении падает на слово «NEWS», которое легко прочитывается и запоминается, а графический элемент играет по отношению к нему подчиненную роль.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке доминирует слово «NEWS», в переводе с английского языка означающее «новость, новости, известия» (см. Большой англо-русский словарь. И.Р. Гальперин, 1987 г.).

Таким образом, сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически («NEWS» – «NEWS») и семантически тождественные словесные элементы «NEWS», на которых акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений. Указанное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям и свидетельствует о том, что заявленное обозначение ассоциируется в целом с противопоставленным товарным знаком.

Некоторые различия сравниваемых обозначений по визуальному критерию не играют решающей роли при их восприятии в целом.

Довод возражения о том, что элемент «3D» придает противопоставленному товарному знаку иное смысловое значение, чем у

заявленного обозначения, неубедителен, так как ввиду высокой степени стилизации цифры «3» и буквы «D» их прочтение затруднительно, что обуславливает восприятие данного элемента как изобразительного.

При сопоставительном анализе указанных обозначений коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что превалирующее значение при восприятии сравниваемых знаков имеют фонетический и семантический факторы, на основании которых и установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 14.4.2.2(г) Правил).

Товары 25 класса МКТУ, представляющие собой одежду, обувь и головные уборы, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 25 класса МКТУ «одежда, обувь, головные уборы», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают или соотносятся друг с другом как вид-род. Данное обстоятельство обуславливает вывод об их однородности.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №274885 являются сходными до степени смешения в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Следует отметить, что на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.04.2007, было удовлетворено ходатайство заявителя о переносе заседания коллегии в связи с подачей им, в соответствии с пунктом 3.5 Правил ППС, выделенной заявки (см. ходатайство от 29.03.2007 в ФГУ ФИПС о выделении заявки на товарный знак из первоначальной заявки).

Однако, Федеральным институтом промышленной собственности в удовлетворении ходатайства о выделении заявки было отказано (см. уведомление ФГУ ФИПС от 15.08.2007).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2006, оставить в силе решение экспертизы от 30.08.2006.