


Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 (далее – Правила ППС), зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 19.07.2010, поданное компанией Сойра Инвестменс Лимитед, Британские Вингирские Острова (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №338329, при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «  » по свидетельству № 338329 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 29.11.2007 по заявке №2006705065/50 с приоритетом от 07.03.2006 для товаров 09, 16, 28, 30 и услуг 35, 41-43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В настоящее время правообладателем является ВУЛКАН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Никосия, Кипр (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки, оспариваемый товарный знак по свидетельству №338329 является комбинированным: слово «ТАЙМ» написано специальным шрифтом поперек буквы «Х» на фоне ромба; в левой нижней части буквы «Х» написано изобретенное слово «ВЕНЬЮ».

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338329, в отношении товаров 30 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- решение о государственной регистрации товарного знака по свидетельству № 338329, было принято без учета заявки №2008710640/50 (свидетельство №409372) поданной на имя Сойра Инвестментс Лимитед, с датой приоритета от 12.01.2006, то есть ранее даты подачи 07.03.2006 заявки № 2006705065/50;

- товарные знаки по свидетельствам № 338329 и 409372 являются сходными до степени смешения, поскольку содержат тождественный словесный элемент «ТАЙМ».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать неправомерными предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 338329.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (07.03.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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 (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений,

которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 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; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во

внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 338329 является комбинированным. Расположенный в центральной части обозначения на фоне ромба синего цвета и двух перекрещенных полос желтого цвета словесный элемент «ТАЙМ» выполнен оригинальным шрифтом, буквами русского алфавита белого цвета с красным кружком над буквой «Й». В левой нижней части одной из полос находится словесный элемент «ВЕНЬЮ», выполненный меньшим шрифтом, по сравнению со словесным элементом «ТАЙМ». Знак исполнен в синем, жёлтом, белом и красном цвете.(1)

С учетом пространственного значения словесный элемент «ТАЙМ» занимает в знаке доминирующее положение.

Противопоставленный знак «ТАЙМ» по свидетельству № 409372 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита, первая буква заглавная. (2)

Сравнительный анализ оспариваемого комбинированного товарного знака (1) и противопоставленного ему товарного знака (2) показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки содержат в качестве доминирующего элемента - словесный элемент «ТАЙМ».

Сходство оспариваемого товарного знака (1) и противопоставленного товарного знака (2) обусловлено фонетическим и семантическим ((*Тайм* (англ. time - букв. - время), в спортивных играх с мячом (футбол, хоккей с мячом и др.) период игрового времени. см. <http://dic.academic.ru>)) совпадением словесных элементов «ТАЙМ», входящих в их состав.

В силу фонетического и семантического приволирования графический признак является второстепенным.

Таким образом, оспариваемый товарный знак (1) и противопоставленный товарный знак (2) являются сходными на основании фонетического и семантического факторов сходства словесных обозначений.

Товары 30 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (2) тождественны товарам 30 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (1).

Принимая во внимание, изложенное выше, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ, так как они ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

В связи с этим, довод лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству № 338329 произведено в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 19.07.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №338329 недействительной частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

(591) синий, желтый, белый, красный

(511)

09 - аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; оборудование для обработки информации и компьютеры; автоматы для продажи билетов, автоматы музыкальные с предварительной оплатой, автоматы торговые, аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, аппаратура звукозаписывающая, аппараты коммутационные электрические, видеокассеты, видеоэкраны, дискеты, диски звукозаписи, диски оптические, компакт-диски [пзу], компакт-диски [аудио-видео], магниты декоративные, механизмы для автоматов с предварительной оплатой, носители звукозаписи, носители информации магнитные, носители информации оптические, программы для компьютеров, программы игровые компьютерные, программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение], публикации электронные [загружаемые], смарт-карточки, тотализаторы, устройства для игр с обязательным использованием телевизионных приемников, устройства для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников, устройства периферийные компьютеров, устройства сигнальные [охранная сигнализация], чипы [интегральные схемы].

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; фотоснимки; писчебумажные товары; принадлежности для художников; учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам), в том числе авторучки, альбомы, альманахи, афиши, плакаты, билеты, бланки, блокноты, блокноты с отрывными листами, брошюры, буклеты, бюллетени информационные, газеты, гравюры, держатели для карандашей, держатели для мела, держатели для печатей, штемпелей; держатели чековых книжек, дыроколы, зажимы для каталожных карточек, зажимы для перьевых ручек, закладки для книг, издания печатные, изделия для упаковки бумажные или пластмассовые, изображения графические, календари, календари отрывные, карандаши, картинки, картинки переводные, карточки кредитные печатные неэлектрические, карты, карты географические, каталоги, книги, книги записей, конверты, материалы графические печатные, материалы для обучения [за исключением приборов], наборы для письма, наклейки самоклеящиеся, ножи для разрезания бумаги, обертки для бутылок картонные или бумажные, обложки, открытки музыкальные, открытки поздравительные, открытки почтовые, пакеты бумажные, папки для документов, папье-маше, периодика, подставки для книг, подставки для пивных кружек, подставки для ручек и карандашей, подставки для фотографий, подушечки штемпельные, пресс-папье, приборы письменные, принадлежности конторские [за исключением мебели], принадлежности письменные, приспособления для скрепления

бумаги, приспособления для точки карандашей [электрические или неэлектрические], проспекты, расписания печатные, репродукции графические, ручки, статуэтки из папье-маше, транспаранты, флаги [бумажные], фотогравюры, фотографии, эстампы, этикетки [за исключением тканевых].

28 - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам, в том числе емкости для игральные костей, игральные кости, кии бильярдные, принадлежности для игр, столы для настольного тенниса, фишки для игр, шары для игр, шары бильярдные.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере; бизнеса; офисная служба.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, в том числе аренда теннисных кортов, бильярдные залы, бронирование билетов на спектакли, видеосъемка, издание книг, клубы культурно-просветительные и развлекательные, обучение практическим навыкам [демонстрация], организация выставок с культурно-просветительной целью, организация досугов, организация и проведение мастер-классов [обучение], организация конкурсов учебных или развлекательных, организация развлечений на базах отдыха, организация спортивных состязаний, предоставление спортивного оборудования, предоставление услуг кинозалов, программирование спортивных состязаний, производство видеофильмов и кинофильмов, прокат аудио- и звукозаписей, прокат аудио оборудования и видеоманитофонов, прокат игровых автоматов, прокат кинофильмов, прокат оборудования стадионов, публикация интерактивная книг и периодики, публикация текстовых материалов [за исключением рекламных], услуги переводчиков, фотографирование, шоу-программы.

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров; юридическая служба.

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания, агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты], аренда помещений для проведения встреч, базы отдыха, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, услуги баз отдыха(предоставление жилья), услуги кемпингов.