

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 15.08.2005, поданное Маямсиным Г.А., Российская Федерация (далее — заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее — решение ФИПС, решение экспертизы) от 15.07.2005 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004720503/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2003724302/50 с приоритетом от 09.12.2003 является Зе Сол Заенц Компани, ведущая бизнес также как Толкиен Энтерпрайсиз, корпорация штата Делавэр, США.

В качестве товарного знака в отношении товаров 9, 14, 16, 28, 30 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне, заявлено словесное обозначение «НОВВИТ», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Экспертизой было принято решение от 14.04.2005 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 9, 14, 16, 28 и услуг 41 классов МКТУ. В отношении товаров 30 классов МКТУ заявителю было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «НОВВИТ» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ с имеющим более ранний приоритет знаком «НОВВИТС» по международной регистрации №657373, произведенной на имя другого лица.

В возражении от 03.08.2005, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в части

отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя противопоставленный знак по международной регистрации №657373 не используется на территории Российской Федерации;
- в дополнение к возражению заявителем представлена информация о том, что Палатой по патентным спорам было принято решение от 10.03.2006 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №657373.

Копия указанного решения представлена на заседании коллегии Палаты по патентным спорам от 11.04.2006.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров и услуг.

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

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты 09.12.2003 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 14.4.2.2 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.

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.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся сведения о том, что решением Палаты по патентным спорам, вступившим в силу 10.03.2006, правовая охрана противопоставленной международной регистрации №657373 на территории Российской Федерации досрочно прекращена полностью.

Сведения о прекращении правовой охраны противопоставленной в решении экспертизы международной регистрации №657373 устраняют причины, послужившие основанием для вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2003724302/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении исключенных из перечня товаров 30 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.08.2005, изменить решение экспертизы от 14.04.2005 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(511)

- 9 – 35-мм фото- и кинокамеры, аппаратура для компьютерных и видеоигр с обязательным использованием телевизионных приемников, батареи, калькуляторы, фотоаппараты, кинокамеры, футляры переносные для аудиокассет, видеокассет, компакт-дисков, видеодисков, компьютерного игрового программного обеспечения, компьютерных игровых дисков, компьютерных игровых джойстиков, программного обеспечения для видеоигр, дисков с видеоиграми, картриджей с видеоиграми, и проигрывателей для компакт-дисков; компакт-диски с фантастическими играми, фантастическими фильмами и музыкой; программы для компьютерных игр, компьютерное игровое программное обеспечение, компьютерное игровое программное обеспечение с фантастическими играми, фантастическими фильмами и музыкой; компьютерное аппаратное обеспечение, компьютерная периферия, цифровые фотоаппараты и кинокамеры, фотоаппараты одноразовые, загружаемые в режиме он-лайн интерактивные компьютерные игровые программы, рассчитанные на одного и нескольких участников; проигрыватели для универсальных цифровых дисков (DVD), наушники, программное обеспечение для интерактивных компьютерных игр и в комплекте к ним инструкции по использованию; интерактивные компьютерные видеоигры и в комплекте к ним инструкции по использованию; интерактивные мультимедийные компьютерные игровые программы, программное обеспечение для интерактивных видеоигр и в комплекте к ним инструкции по использованию; предварительно оплаченные магнитно-закодированные телефонные карточки; предварительно оплаченные магнитно-закодированные карточки для проезда на транспорте; магнитно-закодированные кредитные карточки; магниты декоративные; коврики для мыши, фотокамеры, предварительно записанные аудиокассеты с записями, относящимися к фантастическим играм, фантастическим фильмам и музыке; предварительно записанные компакт-диски, доступные только для чтения (CD-ROM) с фантастическими играми, фантастическими фильмами и музыкой; предварительно записанные компьютерные игровые диски с фантастическими играми, фантастическими фильмами и музыкой; предварительно записанные универсальные цифровые диски (DVD) с фантастическими играми, фантастическими фильмами и музыкой; предварительно записанные лазерные диски с фантастическими играми,

фантастическими фильмами и музыкой; предварительно записанные диски звукозаписи с музыкой к фантастическим фильмам; предварительно записанные видеоленты, непerezаписываемые (доступные только для чтения) компакт-диски (CD-ROM), универсальные цифровые диски (DVD) и компакт-диски с мультфильмами, фантастическими фильмами и музыкой; предварительно записанные картриджи с видеоиграми; солнцезащитные очки, видеокамеры; видеодиски с фантастическими играми, фантастическими фильмами и музыкой; видеоигровые картриджи с фантастическими играми, фантастическими фильмами и музыкой; видеодиски с фантастическими играми, фантастическими фильмами и музыкой; устройства для видеоигр, предназначенные для использования с телевизионными приемниками; и программное обеспечение для видеоигр с фантастическими играми, фантастическими фильмами и музыкой;

- 14 – браслеты ножные, ювелирные украшения для пирсинга тела, браслеты, броши, часы, серьги, статуэтки и фигурные изделия, а именно коллекционные статуэтки и фигурки и статуэтки и фигурки, собранные в наборы и изготовленные из благородных металлов и их сплавов, украшения для шляп, ювелирные изделия, булавки на лацканы пиджака, ожерелья, декоративные булавки на лацканы пиджака, украшения из благородных металлов, подвески, кулоны, брелоки, булавки (бижутерия), кольца, украшения для обуви из благородных металлов, диадемы, булавки для галстуков, часы наручные;
- 16 – наборы, содержащие штемпельные маркеры, резиновые штемпели (печати), штемпельную подушечку, цветные карандаши и держатели для штемпеля (печати); адресные книжки, художественные иллюстрации, карандаши, ручки, кисти, наборы для рисования, включающие бумагу, карандаши, ручки, цветные карандаши, маркеры и трафареты, наборы для занятий живописью и рисованием, банковские чеки, флаги, знамена бумажные, чистые карточки для заметок, книжные закладки, книжные иллюстрации, экслибрисы, книги, содержащие головоломки и игры, книги с фотоснимками, книги для текстов, используемые в ролевых играх и театрализованных представлениях, книги в жанре фантастики, книги о мифах, календари, картонные фигуры, способствующие развитию детские книжки, способствующие развитию детские наборы, состоящие из книжек с головоломками и лабиринтами, альбомы для монет, альбомы для коллекционирования, книжки для раскрашивания, книжки-комиксы, журналы-комиксы, тетради для сочинений, поваренные книги, тетради, в том числе с прописями, писчая бумага высокого качества, декоративные резиновые штемпели (печати), настольные канцелярские принадлежности, настольные корзины, настольные блокноты; настольные подставки, и настольные держатели для ручек, карандашей, ленты и скрепок для бумаг; настольные органайзеры, дневники, резинки для стирания, журналы фантастики, флажки бумажные, подарочные книги, коробки бумажные для подарков, бумага упаковочная для подарков, клей для канцелярского или бытового использования, поздравительные открытки, гостевые книги, инструкции и руководства к играм, приглашения отпечатанные, переводные картинки, переводимые тепловым способом, литографические

отпечатки, литографии, офисные принадлежности, немагнитные карточки, используемые в качестве кредитных карточек, доски для записок-напоминаний, неэлектронные персональные ежедневники и органайзеры, немагнитно-кодированные телефонные карточки, немагнитно-кодированные карточки для оплаты проезда на транспорте, маркеры, записные книжки, наборы, состоящие из блокнотов и карандашей, блокноты, органайзеры для канцелярского использования, украшения бумажные, отпечатки оригиналов произведений искусств, детские наборы для занятий живописью, бумажные ярлыки-навески на дверные ручки, фигуры из папье-маше, бумажные салфетки, бумажные украшения для вечеринок, бумажные шляпы для вечеринок, бумажные ленты, бумажные скатерти, пресс-папье, выкройки для изготовления одежды, карандаши, пеналы для карандашей, точилки для карандашей, ручки, персональные органайзеры, альбомы для фотографий, фотографические отпечатки, книги с картинками, книжки-игрушки с раскрывающимися при открывании картинками, почтовые открытки, книги, состоящие из плакатов, плакаты, бумага с напечатанными на ней узорами, стираемые переводные картинки, школьные принадлежности, альбомы для наклеивания вырезок, альбомы для рисования, альбомы для марок, канцелярские товары, наборы канцелярские, содержащие бумагу, конверты, печати (штампы) и блокноты; канцелярские папки, трафареты, книжки с наклейками, наклейки, временные татуировки, бумажные крышки для бутылок, в том числе для молочных, содержащие информацию по различным темам и о различных фантастических персонажах, торговые карточки, учебные плакаты, бювары, наборы для занятий лепкой и ваянием; художественные репродукции, наборы для творчества, состоящие из цветных карандашей, восковых мелков и/или красок и бумаги для рисования; голограммы печатные;

- 28 – фигуры и фигурки, наборы для военизированных игр, состоящие из мишеней, стрел, луков, игрушечных ружей и игрушечных мечей, игры, заключающиеся в поражении цели, мишени, оборудование для катания в парках с аттракционами, аркадные игры, наборы для игры в нарды, воздушные шары, мячи, игрушки для ванн, настольные игры, карточные игры, шахматные доски, шахматы, шахматные фигуры, упакованные отдельно и как комплект, детские игрушечные лабиринты, украшения для новогодних елок, автоматы для игры в пинбол с предварительной оплатой, автоматы видеоигровые с предварительной оплатой, коллекционируемые стеклянные шарики, коллекционируемые игрушечные фигуры, игрушечные конструкторы, маски карнавальные, дротики, одежда для кукол, куклы, электронные подвижные игрушки, электронные устройства для обучающих игр для детей, комплект оборудования для игр, заключающихся в поражении цели, мишени, комплект оборудования для игры в настольные игры, комплект оборудования для игры в карточные игры, комплект оборудования для игры в ручные электронные игры, игрушки, воспроизводящие фантастические персонажи, летающие диски, игры, электронные игрушки с ручным управлением, ручные устройства для игры в видеоигры, наборы для занятия трудом по интересам, а именно наборы для украшения волос, наборы для изготовления бус, наборы для изготовления кристаллов, наборы для изготовления декоративных

предметов с магнитами, наборы для изготовления моделей зданий, наборы для изготовления моделей фигур, наборы для изготовления объектов из песка, наборы для изготовления мыла, наборы для изготовления игрушечных ювелирных изделий, наборы для формовки шоколада, комплекты, состоящие из игрушечной косметики, надувные игрушки, роликовые коньки для занятий ин-лайн скейтингом, составные картинки-загадки, воздушные змеи, игровые устройства с жидкокристаллическим дисплеем, шарики (детская игра), игры-лабиринты, игрушки механического действия, игровые автоматы без предварительной оплаты, немоторизованные игрушечные скутеры, мотороллеры, бумажные маски, игры в фанты, игры в пинбол, автоматы для игры в пинбол, игровые наборы, состоящие из игрушечной косметики, игровые наборы для кукольных фигур и фигурок, игровые комплекты для маскарадных игр, игральные карты, куклы плюшевые, куклы плюшевые, издающие звуки, игрушки плюшевые, надувные круги для плавания, позиционные игрушечные фигуры и фигурки, марионетки, куклы тряпичные, куклы тряпичные, издающие звуки, игрушечные фигуры и фигурки с дистанционным управлением, ролевые игры, ролевые игрушки, роликовые коньки, игрушки для песка, доски роликовые для катания, футбольные мячи, мягкие игрушки, спортивное оборудование, автономные видеоигровые автоматы, доски для серфинга, плавучие средства для отдыха и развлечений, говорящие игрушки, трехмерные головоломки, принадлежности для кукольных фигур и фигурок, кукольные фигуры и фигурки, игрушечные доспехи, игрушечные топоры, игрушечные копилки, игрушечные луки, игрушечные стрелы, игрушечные фигурки с качающейся головой, игрушечные ящики, игрушечные строительные блоки и соединительные элементы для них, игрушечные раздаточные устройства для леденцов, игрушечные держатели для леденцов, игрушечные замки, дворцы, игрушечные копилки для монет, игрушечные наборы косметики, игрушечные кинжалы, игрушечные модели транспортных средств с двигателем, игрушечные заборы, ограждения, игрушечные фигуры, игрушечные крепости, игрушечные шлемы, игрушечные ножи, игрушечные лестницы, игрушечные жезлы, игрушечная глина для лепки и ее заменители, игрушечные педальные автомобили, игрушечные радиоуправляемые транспортные средства, игрушечные скутеры, мотороллеры, игрушечные шары со снежинками, игрушечные строения, принадлежности для игрушечных строений, игрушечные мечи, игрушечные метательные диски, игрушечные деревья, игрушечные транспортные средства, принадлежности для игрушечных транспортных средств, игрушечные наручные часы, игрушечное оружие, игрушки, трансформирующиеся роботизированные игрушки, двухмерные головоломки, за исключением кроссвордов, игрушечные свистки, заводные игрушки, йо-йо (чертики на ниточке);

30 – сладости и выпечка, бублики, рогалики, сухое печенье, галеты, хлеб, шоколадные пирожные с орехами, сдобные булочки с изюмом, кексы, пирожные, торты, легкие закуски на основе зерновых продуктов, жевательная резинка, рожки для мороженого, печенье, булочки, крекеры, лепешки, пышки, десертное суфле, пончики, замороженный йогурт, батончики на основе овса с медом, мороженое, напитки на основе

мороженого, заменители мороженого, мюсли, горячая сдоба, мучные кондитерские изделия, пироги, пирожки, сухие крендельки, посыпанные солью, рулеты, мороженое на основе сои;

- 41 – развлечения, а именно, аудиовизуальные развлечения в области компьютерных игр через глобальную компьютерную информационную сеть или через другие электронные компьютерные сети; предоставление интерактивных компьютерных игр, которые могут быть доступны в масштабе сети для пользователей сети; услуги фан-клубов; новости и информация в области развлечений, относящихся к компьютерным играм и компьютерному игровому программному обеспечению через глобальные компьютерные сети и другие электронные компьютерные сети; предоставление интерактивных компьютерных игр через электронные сети; развлечения, предоставляемые через глобальную сеть, а именно предоставление информации, относящейся к произведениям искусства и мультипликации, азартные игры через электронные сети; парки аттракционов; развлечения в виде игрового шоу через глобальную компьютерную сеть; составление программ передач в глобальной компьютерной сети; предоставление в электронных сетях веб-сайтов, посвященных играм, информации о личностях (персонах), анимации, небольших развлекательных конкурсах, тестах, кинофильмах, мультфильмах, информации об индустрии развлечений и связанных с ней темах; услуги компьютерных досок объявлений; аудиовизуальные произведения, в том числе интерактивные аудиовизуальные произведения, распространяемые в режиме он-лайн; предоставление интерактивных компьютерных игр в режиме он-лайн и обеспечение интерактивных компьютерных игр в режиме он-лайн и предоставление в режиме он-лайн игр-соревнований с участием нескольких пользователей; планирование и показ кинофильмов, развлекательных, драматических и музыкальных представлений; показ, производство или распространение кинофильмов; постановка развлекательных представлений; производство драматических постановок; музыкальные представления; организация досугов.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2 л. в 1 экз.