

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 06.04.2010, поданное компанией «Нокиа Корпорейшн», Финляндия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.02.2010 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 890829 в отношении части товаров 09, всех товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 890829 словесного знака «CREEBIES» произведена МБ ВОИС 19.12.2005 для товаров 09, 28, услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя. В соответствии с последующим указанием действие международной регистрации № 890829 расширено на Российскую Федерацию с 04.08.2008.

Знак представляет собой слово «CREEBIES», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

На основании решения Роспатента от 25.02.2010 заявителю было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 890829 на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 «appareils pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons ou d'images; supports d'enregistrement magnetiques, disques a enregistrer; distributeurs automatiques et mecanismes pour appareils a prepairement; equipements de traitement de donnees et ordinateurs» и всех товаров 28 и услуг 41

классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано следующими доводами:

- противопоставленный товарный знак «СВЕЕBIES» по международной регистрации № 938794 с конвенционным приоритетом от 03.08.2006 препятствует предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 890829 в отношении части товаров 09, всех товаров 28, всех услуг 41 классов МКТУ;

- товары 09, 28, услуги 41 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации № 938794, являются однородными по отношению к части товаров 09, всем товарам 28 и услугам 41 классов МКТУ, указанным в перечне международной регистрации № 890829;

- при сопоставлении знака по международной регистрации № 890829 и знака по международной регистрации № 938794 выявлено фонетическое и графическое сходство сравниваемых словесных элементов «CREEBIES»- «СВЕЕBIES»;

- высокая степень сходства обусловлена совпадением большинства согласных и гласных звуков, их одинаковым расположением и значительной длиной сравниваемых слов, а также использованием при их написании одного алфавита (латинский);

- сравниваемые товары 09, 28 и услуги 41 классов МКТУ имеют одинаковые каналы сбыта и круг потребителей, что обуславливает их однородность.

В возражении от 06.04.2010 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сведены к следующему:

1. фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «CREEBIES»-«CBEEBIES» должно обуславливаться количеством совпадающих звуков;

2. в соответствии с правилами английского языка знак «CREEBIES» по международной регистрации № 890829 произносится как «кри-бис», а противопоставленный знак «CBEEBIES» по международной регистрации № 938794 произносится как «си-би-бис»;

3. фонетическая разница сравниваемых словесных элементов «CREEBIES»-«CBEEBIES» обусловлена различием начальных рядов «кри-» и «си-би-», разным количеством слогов (3 и 2);

4. графические различия сравниваемых словесных элементов «CREEBIES»-«CBEEBIES» заключаются в различном визуальном восприятии;

5. знак «CREEBIES» по международной регистрации № 890829 написан печатными буквами, а противопоставленный знак «CBEEBIES» по международной регистрации № 938794 выполнен особым шрифтом по дуге;

В подтверждение своих доводов заявителем представлены копии страниц Нового большого англо-русского словаря (на 3 л.).

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 890829 в отношении всех товаров 09, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 06.04.2010, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (04.08.2008) территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации № 890829 правовая база для оценки охранных способностей знака включает в себя Кодекс 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 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 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; 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 890829 (1) представляет собой слово «CREEBIES», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 938794 (2) с конвенционным приоритетом от 03.08.2006 представляет собой слово «CBEEBIES», выполненное стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с черной обводкой. Вместе с тем, оригинальное словесное исполнение словесного обозначения не приводит к утрате им словесного характера. Владельцем знака (2) является «The British Broadcasting Corporation», United Kingdom. Правовая охрана знака (2) действует, в том числе, в отношении товаров 09, 28, услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне.

Анализ сравниваемых знаков (1) и (2) на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства словесных обозначений показал, что знаки (1) и (2) являются сходными в силу совпадения 7 из 8 звуков, которые их составляют. Произношение сравниваемых знаков «CREEBIES» (1) - «CBEEBIES» (2) отличается только одним звуком "B" (2) и "R" (1), что не оказывает существенного влияния на звучание сравниваемых слов. Довод заявителя в части различия в произношении начальных частей «кри-» и «си-би-» сравниваемых знаков (1) и (2) коллегия считает субъективным, так как нет оснований полагать, что буква «С», находящаяся в одинаковых позициях перед согласными «R» или «B», будет прочитываться по-разному.

Сопоставительный анализ по графическому критерию сходства показал, что знаки (1) и (2) близки в силу использования при их написании одного алфавита (латинский), цвета (черно-белый), а также отсутствия изобразительных элементов. Различие в видах используемых шрифтов (оригинальный и стандартный) в сравниваемых знаках (1) и (2) ослабляет

сходство знаков, однако, не оказывает существенного влияния на восприятие знаков в целом.

Лексические значения у знака (1) и у противопоставленного знака (2) отсутствуют, что не позволяет провести сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства словесных обозначений.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о сходстве в целом знака (1) и противопоставленного знака (2) по фонетическому и графическому факторам сходства словесных обозначений. Следовательно, знак (1) и противопоставленные знаки (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 09 класса МКТУ знаков (1) и (2) имеют одинаковое назначение (запись, хранение и обработка данных), соотносятся как род-вид (оборудование для обработки данных, магнитные носители информации), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными. Товары 28 класса МКТУ знаков (1) и (2) имеют одинаковое назначение (для развлечения, занятий спортом), соотносятся как род-вид (игры, игрушки, гимнастические и спортивные товары), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными. Услуги 41 класса МКТУ сравниваемых знаков (1) и (2) имеют одинаковое назначение (связаны с обучением, образованием, деятельностью в области развлечений и спорта), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными. Вместе с этим, следует отметить, что однородность сравниваемых товаров и услуг в материалах возражения от 06.04.2010 заявителем не оспаривается.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2), а также однородность анализируемых товаров/услуг свидетельствует о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 09, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) для части товаров 09,

всех товаров 28 и услуг 41 классов МКТУ, как не соответствующему требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.04.2010, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2010.