

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее - Правила), рассмотрела возражение от 16.11.2009, поданное Компанией СОНИ КОРПОРЕЙШН, Япония (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.08.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007734398/50 при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007734398/50 с приоритетом от 07.11.2007 заявлено на регистрацию на имя Компании СОНИ КРОПОРЕЙШН в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение фрагмента фото или кино пленки темного цвета, в центре которого изображены стилизованные арабская цифра 24 и латинская буква «Р» (ПИ), а также вымышленное словосочетание на английском языке «TRUE CINEMA», которое может быть переведено как «настоящее подлинное, правдивое кино».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 14.08.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007734398/50 в отношении товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании п. 6 ст. 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с изобразительным элементом ранее поданного на регистрацию комбинированного обозначения по заявке №2007717731/50 с приоритетом от 15.06.2007, поданная на имя Пайониэр Корпорейшн для товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 16.11.2009, в котором заявитель выражает свое несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) Решение Роспатента обусловлено визуальным сходством, которое обусловлено наличием в обоих обозначениях изображений кадров пленки и цифр «24». Несмотря на относительное сходство анализируемых обозначений, они не являются сходными до степени смешения;
- 2) Сочетания цифр не обладают различительной способностью, и, следовательно, неохраноспособные компоненты не могут учитываться при анализе сходства обозначений. В заявлении обозначении присутствует элемент «24Р», а не просто сочетание цифр, которое ассоциируется исключительно с количеством часов в сутках, при этом элементы «24Р» и «24» выполнены разными шрифтами;
- 3) Изображение кадра кинопленки символизирует область деятельности, связанную с кино и просмотром кинофильмов. Поэтому изображения кадров пленки в анализируемых знаках имеют крайне низкую различительную способность;

- 4) Основное запоминание потребителями анализируемых обозначений будет происходить не по графическим элементам, а по словесным, которые доминируют в комбинированных обозначениях;
- 5) Перечисленные в заявленных обозначениях товары относятся к категории дорогостоящих товаров, при покупке которых покупатели бывают особенно внимательны, и возможность смешения невелика;
- 6) Оба обозначения принадлежат японским фирмам и должным образом зарегистрированы в качестве товарных знаков в стране происхождения. Обе фирмы прекрасно осведомлены об этом, но никогда не считали, что используемые ими товарные знаки являются сходными до степени смешения.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить настоящее возражение, отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

С учетом даты подачи заявки (07.11.2007) правовая база для оценки охранных способностей заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 за № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.1 и пунктом 2.8.2 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с

товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация таких обозначений в качестве товарного знака допускается лишь с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и

характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 является комбинированным и выполнено в виде стилизованного изображения фрагмента фото или кино пленки черного цвета, внутри которого расположены друг под другом три элемента «24Р», «TRUE», «CINEMA» белого цвета. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленное заявленное комбинированное обозначение представляет собой изображение прямоугольника, очерченного тонкой линией, внутри которого в правой части размещено изображение фрагмента фото или кино - пленки черного цвета. В центре изображения пленки размещены цифры «24» белого цвета. В левой части прямоугольника расположены в три строки элементы «HD», «digital film», «direct», выполненные буквами латинского алфавита. Под словесными элементами изображен квадрат с галочкой внутри. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Проведенный Палатой по патентным спорам сравнительный анализ показал следующее.

При оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов.

При определении сходства изобразительных элементов сравниваемых изображений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Так, сопоставляемые обозначения имеют похожие вертикально ориентированные изображения кадра фото или кинопленки, внутри

которых изображена цифра «24», именно они запоминаются в первую очередь, именно на них в большей степени фиксируется внимание потребителей. Указанные изобразительные элементы помимо визуального имеют и смысловое сходство, так как ассоциируются с кино или фото индустрией.

Что касается словесных элементов, то в обоих обозначениях они занимают второстепенное положение и не оказывают влияние на восприятие знаков в целом.

Таким образом, сравниваемые обозначения имеют сходные доминирующие элементы, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Действительно, сравниваемые обозначения имеют ряд различий, например, изображение квадрата с галочкой в противопоставленном обозначении, а также расхождение в исполнении отдельных элементов, что, безусловно, ослабляет сходство знаков. Однако эти элементы не оказывают существенного влияния на общее зрительное впечатление, получаемое при сравнении обозначений в целом.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по общему зрительному впечатлению, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного обозначения соотносятся между собой как род/вид, имеют одно назначение, круг потребителей и в этой связи являются однородными, что заявителем в его возражении не оспаривается.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного обозначения и однородность товаров (услуг) свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении товаров 09 класса МКТУ, и, следовательно, о правомерности вывода экспертизы.

Что касается довода заявителя о том, что оба знака зарегистрированы в стране происхождения, то следует отметить, что регистрация товарных знаков в каждой стране определяется в каждой стране ее национальным

законодательством, в частности в Российской Федерации экспертиза по каждой заявке осуществляется в отдельности и противопоставляются все более ранние права.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 16.11.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.08.2009.**