

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, 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 рассмотрела возражение от 20.03.2009, поданное ХИТАЧИ ГЛОБАЛ СТОРИДЖ ТЕКНОЛОДЖИЗ НЕЗЕЛЕНДЗ Б.В. на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006728637/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006728637/50 с установленным приоритетом от 17.04.2006 было заявлено на регистрацию на имя ХИТАЧИ ГЛОБАЛ СТОРИДЖ ТЕКНОЛОДЖИЗ НЕЗЕЛЕНДЗ Б.В., Нидерланды (далее - заявитель) в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «CINEMASTAR», выполненное заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 13.02.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех указанных в перечне товаров основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Решение мотивировано тем, что обозначение «CINEMASTAR» сходно с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица товарным знаком «СТАРСИНЕМА» по свидетельству №242941 с приоритетом от 18.12.2001 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении от 20.03.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения имеют фонетические отличия в виду различного произношения, визуальные отличия, поскольку выполнены различными алфавитами, таким образом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения;

- заявитель располагает согласием правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №242941 на регистрацию и использование в России заявленного обозначения и представляет письмо-согласие, подписанное Генеральным директором, Н.Г. Садековой.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

- письмо-согласие на 1 л.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (17.04.2006) установленного приоритета по заявке №2006728637/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон 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) 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявка по ним не отозвана) 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 в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв

по отношению друг к другу, алфавиту буквами которого написано слово, и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 для установления 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.

Заявленное словесное обозначение «CINEMASTAR» по заявке №2006728637/50 выполнено буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее заявленного и зарегистрированного в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя другого лица товарного знака «СТАРСИНЕМА» по свидетельству №242941.

Противопоставленный товарный знак «СТАРСИНЕМА» является словесным, выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений включает в состав два слитно написанных словесных элемента: заявленное обозначение - «CINEMA» и «STAR», противопоставленный товарный знак – «СТАР» и «СИНЕМА», в связи с чем их следует признать фонетически сходными, на основании сходства звучания частей, образующих сравниваемые обозначения, а именно «CINEMA»/«СИНЕМА» и «STAR»/«СТАР».

Графическое различие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено тем, что они исполнены буквами разных алфавитов (русского и латинского).

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 09 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что товары являются однородными в силу одинакового назначения, условий реализации, круга потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с противопоставленным товарным знаком и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Однако при рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при принятии решения об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006728637/50.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что заявителем представлено письмо от 05.03.2009, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №242941 выразил согласие на регистрацию товарного знака «CINEMASTAR» по заявке №2006728637/50 на имя заявителя и использования его для товаров 09 класса МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются не тождественными, а сходными, коллегия Палаты по патентным

спорам принимает во внимание согласие правообладателя товарного знака по свидетельству №242941.

В связи с вышеизложенным и на основании пункта 1 статьи 7 Закона, товарный знак по свидетельству №242941 не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2006728637/50.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.03.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.02.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006728637/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

09 – аппаратные средства компьютеров, а именно накопители на жестких дисках для хранения и поиска данных, накопители на жестких дисках, дисководы для жестких дисков для компьютеров, накопители на гибких дисках, дисководы для гибких дисков для компьютеров, незаписанные магнитные диски, аппаратные средства компьютеров для аудио- и аудиовизуальной записи, отображения и воспроизведения; электронное оборудование для аудио- и аудиовизуальной записи, отображения и воспроизведения; компьютерное программное обеспечение для аудио- и аудиовизуальной записи, отображения и воспроизведения; инструкции, руководства, продаваемые в комплекте с вышеперечисленными товарами.