

Палата по патентным спорам 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, рассмотрела возражение от 21.06.2006, поданное компанией «Блокбастер Инк.», США (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы о регистрации комбинированного обозначения со словесным элементом «BLOCKBUSTER» по заявке №2004716372/50, при этом установлено следующее.

Заявка на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «BLOCKBUSTER» была подана 23.07.2004 в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ, заявитель «Блокбастер Инк.», США.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, на регистрацию заявлено комбинированное обозначение – слово «BLOCKBUSTER», выполненное оригинальным шрифтом, обрамлено белой полосой и расположено на черном прямоугольнике, боковые края которого фигурно изрезаны.

Федеральным институтом промышленной собственности 21.02.2006 вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении услуг 41 класса МКТУ. Для услуг 35 класса МКТУ в предоставлении правовой охраны было отказано в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32

от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «BLOCKBUSTER» (свидетельство №279213, приоритет от 27.11.2003), ранее зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя другого лица – компании ООО «Социальный комфорт», Россия.

В Палату по патентным спорам 21.06.2006 поступило возражение на решение экспертизы о регистрации заявленного обозначения «BLOCKBUSTER» по заявке №2004716372/50, мотивированное несогласием с выводами экспертизы в части однородности всех услуг 35 класса МКТУ. Сходство самих знаков в возражении не оспаривается.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Заявленному обозначению экспертизой противопоставлен товарный знак «BLOCKBUSTER» по свидетельству № 279213 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ. Сравнение перечня услуг заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показывает, что сравниваемые знаки относятся к разным сферам деятельности;

- Заявитель осуществляет свою деятельность прежде всего в сфере развлечений, которые относятся к 41 классу МКТУ. Услуги, которые заявитель будет оказывать в 35 классе МКТУ, предназначены для третьих лиц и полностью соответствуют перечню услуг, которые включены в заявку.

Владелец противопоставленной регистрации ООО «Социальный комфорт» является производителем экструзионных зерновых продуктов, в том числе и попкорна, 35 класс МКТУ включен, чтобы проводить рекламные и промоушн мероприятия, направленные на стимуляцию спроса, популяризацию товарного знака «BLOCKBUSTER» и интенсивное развитие культуры потребления качественного попкорна в России;

- Поскольку услуги, включенные в противопоставленную регистрацию №279213, являются неоднородными услугам 41 класса МКТУ по указанной заявке в силу различных сфер деятельности, а заявленные услуги 35 класса МКТУ неоднородны противопоставленным товарам и услугам, то не произойдет смешения знаков в реальном хозяйственном обороте.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- Информация с Интернет-ресурсов на 14 л.;
- Письмо ООО «Социальный комфорт» от 08.08.2005 г.

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

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (22.07.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных до степени смешения 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 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 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).

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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

По заявке №2004716372/50 испрашивается предоставление правовой охраны заявленному комбинированному обозначению, в котором словесный элемент «BLOCKBUSTER» выполнен в латинице заглавными буквами стандартным шрифтом, в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ.

В заявленном комбинированном обозначении словесный элемент «BLOCKBUSTER» занимает доминирующее положение, т.е. расположение на черном прямоугольнике и обрамление белой полосой не оказывает решающего влияния на восприятие знака в целом.

Противопоставленный в решении экспертизы знак «BLOCKBUSTER» по свидетельству № 279213 является словесным, выполнен буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного экспертизой товарного знака показал, что имеет место тождество словесных элементов, обуславливающее ассоциирование знаков друг с другом в целом.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Относительно однородности услуг заявленного и противопоставленного перечней следует отметить следующее.

Для обозначения «BLOCKBUSTER» по заявке №2004716511/50 испрашивалась правовая охрана в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: **снабженческие услуги для третьих лиц и продвижение товаров [для третьих лиц]**, в том числе закупка и обеспечение предпринимателей кинофильмами, документальными и художественными фильмами, видеокассетами с записями, многофункциональными цифровыми дисками или DVD-дисками, видеодисками, аудиозаписями, электронными и компьютерными видеоиграми, интерактивным программным обеспечением и соответствующим оборудованием для домашних развлечений, а также бытовой электроникой; подарочными сертификатами и купонами; **снабженческие услуги для третьих лиц и продвижение товаров [для третьих лиц]**, в том числе закупка и обеспечение предпринимателей в режиме онлайн новыми и бывшими в употреблении документальными и художественными фильмами, многофункциональными цифровыми дисками или DVD-дисками, видеодисками, аудиозаписями, электронными видео и компьютерными играми; **снабженческие услуги для третьих лиц и продвижение товаров [для третьих лиц]**, в том числе закупка и обеспечение предпринимателей цифровыми видео дисками или DVD-дисками, видеодисками, видео и компьютерными играми.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в том числе, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: реклама, агентства по импорту - экспорту, демонстрация товаров, интерактивная реклама в компьютерной сети, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин,

продвижение товаров (для третьих лиц, включая их реализацию), публикация рекламных тестов, распространение образцов, распространение материалов, распространение рекламных объявлений, **снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям).**

Услуги 35 класс МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, являются однородными услугам 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак, поскольку соотносятся друг с другом как вид-род. При этом довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака использует его для продвижения, рекламы своей продукции не может быть признан обоснованным, поскольку регистрация действует для услуг 35 класса МКТУ без какого-либо ограничения.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения «BLOCKBUSTER» и противопоставленного ему экспертизой ранее зарегистрированного на имя другого лица товарного знака «BLOCKBUSTER» и однородность услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 35 класса МКТУ и правомерность сделанного экспертизой вывода.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 21.06.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 21.02.2006.