

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.01.2008, поданное Закрытым акционерным обществом «НТВ-КИНО», Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы от 15.10.2007 о регистрации товарного знака по заявке №2006708565/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006708565/50 с приоритетом от 06.04.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено «обозначение, состоящее из словесного элемента «СЛЕПОЙ», выполненного оригинальным шрифтом в красном цвете на белом фоне».

Федеральным институтом промышленной собственности принято решение от 15.10.2007 о регистрации товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, а именно: «организация лотерей, услуги переводчиков». В отношении остальных заявленных товаров и услуг 09, 16, 35, 41 (части) классов МКТУ принято решение об отказе в регистрации ввиду несоответствия его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон), и пунктов 2.8.1, 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

Указанное обосновывается тем, что в результате экспертизы был выявлен сходный до степени смешения товарный знак «СЛЕПОЙ» по свидетельству №213040, зарегистрированный в отношении однородных товаров и услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением о государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- Заявитель использовал заявленное обозначение до подачи заявки;
- Заявленные товары 09 класса и товары 09 класса противопоставленного знака не являются однородными и не могут соотноситься друг с другом как вид-род, поскольку компьютерные программы, программное обеспечение – нематериальные объекты, носители информации являются материальными, а видом материального объекта не может быть объект нематериальный;
- Заявленные товары 16 класса и товары 16 класса противопоставленного знака не являются однородными и не могут соотноситься друг с другом как вид-род, поскольку афиши, плакаты и фотографии не являются печатными изданиями;
- Заявленные услуги 35 класса и услуги 35 класса противопоставленного знака относятся к одному родовому понятию услуг – «реклама», однако среда и круг потребителей, в которой реклама размещается, различна;
- Заявленные услуги 41 класса и услуги 41 класса противопоставленного знака различны, поскольку услуги противопоставленного товарного знака не являются «услугами в области производства кино-, аудио- и видеозаписей».

К возражению заявитель приложил следующие материалы:

- Телесериал «Слепой» на 2-х кассетах VHS в 1 экз.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения о регистрации заявленного обозначения и регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.04.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и 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 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение представляет собой слово «СЛЕПОЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита в красном цвете. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный словесный знак по свидетельству №213040 представляет собой слово «СЛЕПОЙ», выполненное заглавными буквами русского алфавита черным цветом. Знак зарегистрирован для товаров 09, 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными до степени смешения.

Сравниваемые обозначения являются тождественными по фонетическому критерию сходства, поскольку характеризуются полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое.

Сравниваемые обозначения являются тождественными по семантическому критерию сходства, поскольку характеризуются полным совпадением понятий и идей, заложенных в обозначениях.

Что касается графического критерия сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение выполнено в красном цвете, а противопоставленное – в черном, однако данное отличие нельзя признать существенным, так как звуковая и семантические стороны остаются неизменными, определяя запоминание знаков в целом.

Анализ однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений показал следующее.

Заявленные товары (программы игровые компьютерные, программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение)) 09 класса МКТУ и товары «носители информации магнитные; носители информации оптические» 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака следует признать однородными, поскольку программы игровые, компьютерные программы компьютерные (загружаемое программное обеспечение) содержатся на носителях информации магнитных и оптических, что обуславливает их неотделимость друг от друга и частую встречаемость в хозяйственном обороте.

Заявленные товары 16 класса (афиши, плакаты, фотографии) и товары 16 класса (в частности, издания печатные) противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку афиши, плакаты, фотографии и издания печатные представляют собой продукты полиграфической деятельности. Следовательно сравниваемые товары относятся к одной родовой группе, что подтверждает их однородность.

Заявленные услуги 35 класса (реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама телевизионная, обновление рекламных материалов, реклама почтой) и услуги 35 класса (оформление витрин; выпуск рекламных материалов; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; организация подписки на газеты; демонстрация товаров; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; публикация рекламных текстов; обработка текста; составление рекламных полос в печатных изданиях) противопоставленного товарного знака относятся к одному родовому понятию - «реклама», как правомерно указано в решении экспертизы. В перечне заявленных услуг содержится обобщающее понятие - «реклама» - без уточнения области оказания услуг, что обуславливает соотношение заявленных услуг и услуг противопоставленного знака как род и вид. Из этого следует вывод об однородности сравниваемых услуг.

Следовательно, заявленные товары 09, 16 и услуги 35 классов МКТУ являются однородными, в связи с чем заявленное обозначение следует признать несоответствующим п.1 ст.7 Закона, и вывод экспертизы является правомерным.

Вместе с тем в отношении услуг 41 класса МКТУ заявленного и противопоставленного обозначений необходимо отметить следующее.

Заявленные услуги 41 класса МКТУ (видеосъемка, производство и прокат видеофильмов, кинофильмов, аудио- и звукозаписей; организация досугов, развлечение гостей, информация по вопросам развлечений, монтирование теле- и радиопрограмм, монтаж видеозаписей, организация конкурсов учебных или развлекательных; передачи развлекательные телевизионные, дублирование, киностудии, субтитрирование, услуги студий записи, формирование цифрового изображения) и услуги 41 класса МКТУ (издание книг; услуги по написанию и/или редактированию сценариев; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных) противопоставленного обозначения не могут быть признаны однородными, поскольку имеют разные цели и область применения, а также разный круг потребителей.

Исходя из вышеизложенного, следует вывод о том, что сравниваемые услуги 41 класса МКТУ не являются однородными.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и как следствие для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 23.01.2008, изменить решение экспертизы от 15.10.2007, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

Г

Г

(591) Красный, белый

(511)

41 Видеосъемка, производство и прокат видеофильмов, кинофильмов, аудио- и звукозаписей; организация досугов, развлечение гостей, информация по вопросам развлечений, монтирование теле- и радиопрограмм, монтаж видеозаписей, организация лотерей, организация конкурсов учебных или развлекательных; передачи развлекательные телевизионные, услуги переводчиков, дублирование, киностудии, субтитрирование, услуги студий записи, формирование цифрового изображения.

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