

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 26.09.2005, поданное ЗАО «Директайм», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против регистрации №236494 словесного товарного знака «ОТВЕТ», при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2001738041/50 с приоритетом от 18.12.2001 зарегистрирован 24.01.2003 за №236494 на имя Закрытого акционерного общества «Медиа Пресс», Санкт-Петербург, в отношении товаров 16 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Товарный знак является словесным и представляет собой слово «ОТВЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против регистрации данного товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие 17.10.1992 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

1. Оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «ОТВЕТЬ!» по свидетельству №265787, в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

2. Противопоставленный товарный знак является словесным и выполнен крупным шрифтом заглавными буквами в кириллице. Восклицательный знак и буквы «ТВ» немного больше остальных букв и

расположены под наклоном. При этом они дополнительно выделены за счет использования серо-голубого цвета, контрастирующего с красным цветом остальных букв.

3. Из сравнительного анализа обозначений «ОТВЕТЬ!» и «ОТВЕТ» следует, что они являются сходными до степени смешения. Данные обозначения характеризуются одинаковым составом гласных и согласных звуков, совпадающим количеством слогов. Кроме того, имеет место фонетическое вхождение одного обозначения в другое.

4. С точки зрения графического критерия данные знаки ассоциируются друг с другом. Незначительные различия в шрифтовом написании и цветовой гамме не оказывают серьезного влияния при восприятии потребителем данных знаков, являющихся значимыми словами русского языка.

5. Сравнимые знаки являются однокоренными словами. Причем «ОТВЕТЬ!» является глаголом повелительного наклонения, означающим приказание или просьбу дать «ОТВЕТ».

6. Товары 16 и услуги 35, 41 и 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сопоставляемые знаки, за исключением небольшой части услуг 42 класса МКТУ, являются однородными. Данные товары и услуги относятся к одним и тем же видовым группам, характеризуются одинаковым назначением и кругом потребителей.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку «ОТВЕТ» недействительным частично, сохранив ее действие в отношении части услуг 42 класса МКТУ «фоторепортаж, шелкография, видеосъемка».

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель не представил свой отзыв и не принял участия в заседании коллегии Палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты (18.12.2001) поступления заявки №2001738041/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.96 (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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (1) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 звуко сочетаний 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 (2) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) 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.

Как уже отмечалось выше, оспариваемый товарный знак представляет собой слово «ОТВЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в сочетании белого и черного цветов.

Противопоставленный товарный знак также является словесным и представляет собой слово «ОТВЕТЬ!», выполненное заглавными буквами русского алфавита. При этом буквосочетание «ТВ» выполнено более крупным шрифтом, чем остальные буквы, входящие в состав знака. Кроме того, данное буквосочетание и восклицательный знак расположены с наклоном вправо и выделены синим цветом. Правовая охрана

противопоставленному знаку предоставлена в сочетании красного и синего цветов.

Сопоставительный анализ словесных обозначений «ОТВЕТ» и «ОТВЕТЬ!» свидетельствует о наличии между ними сходства до степени смешения.

Так, сравниваемые обозначения являются однокоренными словами, причем имеет место одинаковое количество слогов, тождественный состав гласных звуков и близкий состав согласных звуков, а также одинаковое месторасположение ударного слога. По существу, фонетические различия между сравниваемыми обозначениями обусловлены наличием в обозначении «ОТВЕТЬ!» дополнительного элемента – мягкого знака.

Анализ доступных источников информации свидетельствует о том, что обозначения «ОТВЕТ» и «ОТВЕТЬ!» представляют собой значимые семантические единицы русского языка.

«Ответ» – устное или письменное высказывание, сообщение, вызванное вопросом или обращением (Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, Норинт, 1998, с.740).

«Ответь» – повелительное наклонение глагола «отвечать, ответить» - дать ответ, подать весть, сведенье на вопрос, отозваться, возразить (Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля).

Таким образом, проведенный анализ позволяет говорить об определенной сходной семантике, заложенной в основу обозначений «ОТВЕТ» и «ОТВЕТЬ!».

Что касается графического сходства, то сопоставляемые обозначения являются словесными и выполнены заглавными буквами русского алфавита. При этом в противопоставленном товарном знаке имеет место использование цветового решения, а также выделение буквосочетания «ТВ» иным шрифтом.

Вместе с тем, данных графических различий не достаточно для однозначного вывода об отсутствии между сопоставляемыми обозначениями сходства до степени смешения, учитывая наличие сильного фонетического и семантического сходства.

На основании изложенного, проведенный Палатой по патентным спорам анализ позволяет признать товарный знак «ОТВЕТ» сходным до степени смешения по фонетическому и семантическому признакам с товарным знаком «ОТВЕТЬ!».

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации» под «**периодическим печатным изданием**» понимается газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее постоянное название, текущий номер и выходящее в свет не реже одного раза в год.

В соответствии с имеющейся информацией «издание» – это документ:

- прошедший редакционно-издательскую обработку;
- полученный печатанием или тиснением;
- полиграфически самостоятельно оформленный;
- имеющий выходные сведения;
- предназначенный для распространения содержащейся в нем информации.

Известно, что «календарь» – периодическое справочное издание, содержащее последовательный перечень дней, недель, месяцев данного года часто с указанием других сведений и иллюстрациями. Различают: табель-календарь (таблица с перечнем дней года); перекидной календарь, листки которого перекидываются на специальной подставке; отрывной календарь; настольный календарь (книга с подробным описанием юбилеев, знаменательных дат и др. сведений); деловой календарь (для записи на память); цветной иллюстрированный календарь (среди них календарь,

скрепленные в виде книги или альбома, настенный календарь, большей частью рекламные или подарочные, представляющие собой ряд месячных таблиц с репродукциями, декоративным рисунком, цветной фотографией) (Большая советская энциклопедия).

«Афиша» - (франц. *affiche* - объявление, от *afficher* - выставлять напоказ), рекламное или справочное листовое издание, оповещающее о каком-либо культурном мероприятии и предназначенное для расклейки. При этом в настоящее время афиши изготавливаются, в основном, типографским способом и могут быть отнесены к печатным изданиям рекламного характера, содержащим изложенные в привлекающей внимание форме сведения об изделиях, услугах и мероприятиях с целью создания спроса на них.

«Буклет» - листовое издание в виде одного листа печатного материала, сфальцованного любым способом в два или более сгибов.

«Брошюра» - небольшая (до 50 страниц) книжка, обычно общественно-политического или научно-популярного содержания.

На основании изложенного, часть товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, а именно: «альманахи, афиши, брошюры, буклеты, газеты, журналы, календари, издания печатные, каталоги, книги, периодические издания печатные, графические печатные материалы», являются товарами, однородными по виду (роду), назначению, кругу потребления товарам 16 класса МКТУ «печатные издания», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №265787.

Остальная часть товаров 16 класса МКТУ, указанная в перечне регистрации №23494, а именно: «билеты, бланки, тетради, фотоснимки», а также товаров «печатная продукция, за исключением печатных изданий» принципиально отличаются от товаров 16 класса МКТУ «печатные издания» в противопоставленной регистрации №265787 по виду (печатные изделия и

печатные издания), характеру производства, внешнему оформлению, назначению и кругу потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ «выпуск рекламных материалов, публикация рекламных текстов, хроника рекламная (составление рекламных полос в печатных изданиях), распространение рекламных материалов» в оспариваемой регистрации могут быть признаны корреспондирующими таким товарам 16 класса МКТУ как афиши (печатное издание рекламного характера), периодические печатные издания (широко известна практика размещения в газетах, журналах рекламных объявлений) и т.д.

Кроме того, такая услуга 35 класса МКТУ как «сбыт товаров через посредников» однородна по виду, назначению услугам 35 класса МКТУ «агентства по экспорту-импорту», а также корреспондирует с услугой 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

В оспариваемом товарном знаке услуга 35 класса МКТУ «обработка текстов» однородна услуге 41 класса МКТУ «издания книг» противопоставленного товарного знака по свидетельству №265787.

Кроме того, однородными являются и услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сопоставляемые товарные знаки, а именно: услуги «издание книг, публикация текстовых материалов, за исключением рекламных» оспариваемого знака и услуга «издание книг» противопоставленного знака.

Что касается 42 класса МКТУ, то такие услуги как «печать, офсетная печать, печать по трафарету, бюро по редактированию материалов, типографское дело» корреспондируют услугам 41 класса «издание книг» и товарам 16 класса МКТУ, относящимся к печатным изданиям, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

На основании изложенного, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении части товаров 16 класса МКТУ, а также части услуг 35, 41 и 42 классов



МКТУ, а, значит, не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

С учетом изложенного, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания не согласиться с доводами возражения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 26.09.2005 и признать правовую охрану товарного знака «ОТВЕТ» по свидетельству №236494 недействительной частично, сохранив ее действие для следующих товаров и услуг:**

Форма

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

Г  
(511)

- 16 билеты; бланки; печатная продукция, за исключением печатных изданий; тетради; фотоснимки;
- 35 - реклама, в том числе телевизионная и радиореклама; рекламные агентства; изучение общественного мнения (опросы); услуги в области общественных отношений;
- 41 - подготовка телевизионных и радиопрограмм; дискотеки; организация учебных и развлекательных конкурсов, организация развлечений и отдыха, учебных или развлекательных соревнований; развлекательные телевизионные и радиопередачи;
- 42 - фоторепортажи; рестораны; рестораны самообслуживания; кафе; шелкография; видеосъемка.