

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 №4520, рассмотрела возражение от 15.06.2010, поданное компанией «Виаком Интернешнл Инк., корпорация штата Делавэр», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008709855/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008709855/50 с приоритетом от 02.04.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 18, 25, 28 и услуг 38, 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «Nickelodeon» и «i Carly», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и помещенных на фоне многоугольной и четырехугольной геометрических фигур.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 12.03.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 09, 16, 28 и услуг 38, 41 классов МКТУ. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ мотивирован его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ со знаками по международным регистрациям №869599 и №787295, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.06.2010, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 12.03.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) владельцами противопоставленных знаков выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ (представлены письма-согласия от 21.05.2010 и 28.05.2010);
- 2) заявленное обозначение и противопоставленные знаки содержат в своем составе фонетически сходные словесные элементы «i Carly», «CARRLY» и «CARLI», но расположенный в заявленном обозначении в начальной позиции словесный элемент «Nickelodeon» придает ему отличное от противопоставленных знаков фонетическое звучание, графические отличия и смысловую окраску;
- 3) сравниваемые знаки производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным количеством слов, разным шрифтовым исполнением и разной внешней формой входящих в них изобразительных элементов;
- 4) средний российский потребитель будет воспринимать заявленное обозначение как сочетание слов «Nickelodeon» и «Carly», соединенных между собой как бы союзом «и», а продвинутый потребитель осведомлен, что «Nickelodeon» является телеканалом, принадлежащим заявителю, на котором показывают телесериал для подростков «Carly».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке.

К возражению приложены оригиналы вышеупомянутых писем-согласий от 21.05.2010 и 28.05.2010 и их перевод на русский язык – на 4 л. [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (02.04.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только 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 и 14.4.2.3 настоящих

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

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) 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «Nickelodeon» и «i Carly», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Данные словесные элементы помещены на фоне многоугольных геометрических фигур черного цвета различных оттенков.

Следует отметить, что в заявленном обозначении доминирующее положение занимают словесные элементы «Nickelodeon» и «i Carly». Словесные элементы

запоминаются легче, чем графические элементы, служащие им фоном и обрамлением, то есть играющие подчиненную, второстепенную роль. При этом особенности расположения и графического исполнения словесных элементов «Nickelodeon» и «i Carly» обуславливают их восприятие как отдельных элементов, не образующих единого словосочетания, ввиду чего они подлежат сравнительному анализу по отдельности.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 09, 16, 18, 25, 28 и услуг 38, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №869599 (с приоритетом от 18.11.2005) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника красно-коричневого цвета, в который помещены прямоугольник белого цвета с двумя кривыми линиями красно-коричневого цвета и словесный элемент «CARRLY», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита белого цвета.

Следует отметить, что в данном знаке доминирующее положение занимает словесный элемент «CARRLY». Словесный элемент запоминается легче, чем графические элементы, играющие подчиненную, второстепенную роль.

Правовая охрана указанному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №787295 (с конвенционным приоритетом от 24.02.2002) представляет собой словесное обозначение «CARLI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что в их состав входят фонетически сходные словесные элементы – «i Carly», «CARRLY» и «CARLI», в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются между собой в целом.

Отличия сравниваемых знаков по графическому критерию (разное количество слов и букв, отличия в составе букв, в шрифтовом и цветовом исполнении, разная внешняя форма входящих в них изобразительных элементов) не играют решающей роли при восприятии этих знаков в целом.

Сравниваемые словесные элементы «i Carly», «CARRLY» и «CARLI» являются фантазийными. Слово «Nickelodeon» обладает семантикой – в переводе с английского языка означает «(амер.) (ист.) театр или кинотеатр, вход в который стоит пять центов; патефон-автомат; пианола-автомат» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУ Lingvo»).

В силу указанного словесные элементы «Nickelodeon» и «i Carly» не образуют единого словосочетания в составе заявленного обозначения, и, следовательно, данные элементы подлежат сравнительному анализу в его составе по отдельности, поэтому наличие словесного элемента «Nickelodeon» в составе заявленного обозначения не оказывает решающего влияния на восприятие в целом сравниваемых знаков, содержащих сходные словесные элементы – «i Carly», «CARRLY» и «CARLI».

Следует отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого установлено фонетическое сходство данных знаков. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Указанное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 18 и 25 классов МКТУ (сумки, бумажники и кошельки, зонты; одежда, обувь и головные уборы), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 18 и 25

классов МКТУ (сумки, несессеры, ремни; одежда, обувь и головные уборы), в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам, совпадают, соотносятся как вид-род либо являются сопутствующими товарами, имеющими одинаковые условия сбыта (обычно реализуются в одном и том же магазине) и один и тот же круг потребителей. Они являются товарами широкого потребления, что усиливает опасность смешения на рынке этих товаров, маркированных сходными обозначениями. Указанное обуславливает вывод о том, что данные товары являются однородными.

Принимая во внимание изложенное, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ, следует признать обоснованным.

Вместе с тем, владельцами противопоставленных знаков по международным регистрациям №869599 (компанией «КАРРЫ Сп. з.о.о.», Польша) и №787295 (компанией «АйСи КОМПАНИС А/С», Дания) выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех товаров 18 и 25 классов МКТУ, указанных в заявке (письма-согласия от 21.05.2010 и 28.05.2010 соответственно) [1].

При этом следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют и некоторые отличия в составе звуков и букв, а также различаются своей графикой.

С учетом данных обстоятельств, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным на основании вышеуказанных писем-согласий в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные знаки по международным регистрациям №869599 и №787295 не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 18 и 25 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.06.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.03.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008709855/50 в отношении следующего перечня товаров и услуг:

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

(511)

09 – аудиозаписи и видеозаписи театральных постановок и музыки; очки солнцезащитные; магниты; все типы оборудования и аксессуаров для беспроводных мобильных телефонов, сменные панели для мобильных телефонов; вызывные тональные сигналы в контексте загружаемых вызывных тональных сигналов, музыка, звуковые фрагменты MP3, графика, видеоизображения для устройств беспроводной мобильной связи, обеспечивающих беспроводную передачу выгружаемых и загружаемых вызывных тональных сигналов, голосовых сигналов, музыки, звуковых фрагментов MP3, графики, видеоизображений, информации и новостей посредством глобальной компьютерной сети на устройства беспроводной мобильной связи; устройства, позволяющие осуществлять голосование и обмен голосовыми и текстовыми сообщениями между устройствами беспроводной мобильной связи; программы для видеоигр, записанные на картриджах, дисках, компакт-дисках [ПЗУ], кассетах, магнитных лентах и мини-дисках; программы для компьютерных игр, записанные на дисках, компакт-дисках [ПЗУ] и мини-дисках; вызывные тональные сигналы, загружаемые посредством глобальной компьютерной сети на компьютеры или устройства беспроводной связи; устройства беспроводной связи; программы игровые, загружаемые по беспроводной связи; программы для компьютеров для использования в проектировании, разработке и использовании беспроводных игровых и развлекательных программ и приложений; беспроводные развлекательные программы для использования на и с компьютерами и мобильными сетями; беспроводные развлекательные программы для загружаемой графики, текста, изображений, символов, музыки, звуковых фрагментов, вызывных тональных сигналов и развлекательной информации общего характера; беспроводные развлекательные программы для загружаемых кинофильмов, телевизионных шоу, видео- и аудиозаписей, представляющих музыку, новости, комедии, драмы, научную фантастику, шоу, соревнования, спорт, игру актеров, анимацию, развлекательную информацию общего характера;

загружаемые вызывные тональные сигналы, графика и аудиозаписи, представляющие музыку, игру актеров, драмы, комедии, новости и развлекательные программы общего характера для пользования потребителями посредством глобальной компьютерной сети и беспроводных устройств; вызывные тональные сигналы, музыка, звуковые фрагменты МРЗ, графика и видеоизображения, загружаемые через устройства беспроводной мобильной связи; вызывные тональные сигналы и графика, загружаемые через глобальную компьютерную сеть для устройств беспроводной дистанционной связи.

16 – печатная продукция, в том числе бумага почтовая и бумага в листах, циклы произведений художественной литературы, комиксы, в том числе юмористическая литература, картинки переводные, наклейки на бампер, карточки для записи, открытки почтовые, афиши и плакаты, папки для документов, карандаши, ручки, календари.

18 – зонты; бирки для багажа; сумки большие для перевозки грузов; рюкзаки; сумки для ношения на талии; ранцы (сумки курьера); сумки женские; бумажники и кошельки; сумки спортивные; сумки для одежды дорожные; рюкзаки; кошельки для мелочи; вещевые мешки; сумки пляжные.

25 – костюмы купальные; халаты; костюмы пляжные; пояса; шорты; куртки; пальто; носки; обувь; банданы; свитера; костюмы для праздника Хеллоуин; маскарадные костюмы; костюмы героев; сценические костюмы; платья; перчатки; шорты гимнастические; наушники [одежда]; воротнички и шейные платки; пижамы; кальсоны; рубашки; футболки спортивные; одежда для лыжного спорта; слаксы; козырьки для головных уборов; подтяжки; свитера с высоким воротом; белье нижнее; жилеты; костюмы тренировочные; головные уборы.

28 – игры и игрушки, в том числе игры карточные, дарты, куклы; игрушки надувные; куклы плюшевые, игрушки плюшевые, фигурки движущиеся и принадлежности к ним; автономные устройства для видеоигр с использованием компакт-дисков [ПЗУ], автономные устройства для видеоигр, автономные устройства для игр с выходным

звуковым сигналом и игры настольные; спортивные принадлежности, а именно, клюшки для гольфа, мячи для игры в бейсбол, мячи для игры в футбол, мячи для игры в пэдлбол, мячи спортивные и игровые, биты бейсбольные; украшения для новогодних елок.

38 – услуги телевизионного вещания при помощи кабельного и спутникового вещания и других средств; кабельное радиовещание; проводная радиотрансляция; мобильная радиосвязь; радиовещание; радиосвязь; услуги беспроводной мобильной телефонной связи и все виды услуг для мобильных телефонов; предоставление загружаемых вызывных тональных сигналов, музыки, звуковых фрагментов МРЗ, графики, видеоизображений для устройств беспроводной мобильной связи, беспроводная передача выгружаемых и загружаемых вызывных тональных сигналов, голосовых сигналов, музыки, звуковых фрагментов МРЗ, графики, видеоизображений, информации и новостей посредством глобальной компьютерной сети на устройства беспроводной мобильной связи; услуги обмена голосовыми и текстовыми сообщениями между устройствами беспроводной мобильной связи; Интернет-услуги, в контексте услуг коммуникации, а именно, передачи потоков аудио и аудио-видео записей через Интернет; беспроводная передача компьютерных игр, тональных сигналов и изображений.

41 – воспитание и обеспечение учебного процесса; услуги развлекательные в виде посещения парка развлечений и аттракционов, услуги развлекательного, спортивного и культурно-просветительского характера, включая производство радио- и телевизионных программ, производство фильмов и зрелищных мероприятий для прямого эфира, производство анимационных фильмов и телепрограмм; услуги, связанные с киностудиями и телестудиями; услуги, связанные с развлечениями в сфере кино, телевидения, включая зрелищные мероприятия в прямом эфире и шоу; услуги, связанные с публикацией книг, журналов и периодических изданий; предоставление многочисленным пользователям информации об услугах заявителя в области разработки телепрограмм, осуществляемое посредством глобальной компьютерной сети, сети Интернет или других баз данных в режиме реального времени; производство танцевальных шоу, музыкальных шоу, церемоний награждений в области видео, комедийных шоу, игровых шоу и спортивных мероприятий в присутствии зрителей, транслируемых в прямом эфире или записываемых для

последующего показа; музыкальные концерты в прямом эфире; телевизионные новостные шоу; организация конкурсов талантов и церемоний награждений в области музыки и телевидения; организация и презентация зрелищных мероприятий в сфере дизайна и моды; предоставление информации в сфере развлечений посредством глобальной компьютерной сети; производство, подготовка, презентация, распространение, синдицирование, формирование сетей и прокат радио- и телевизионных программ и фильмов, анимационных фильмов, аудио- и видеозаписей, в том числе посредством интерактивных средств информации, которые включают в себя устройства беспроводной связи и Интернет; производство, подготовка, презентация и распространение зрелищных мероприятий для прямого эфира; производство, подготовка, презентация и распространение телевизионных развлекательных программ; составление телевизионных музыкальных программ; публикация книг, журналов и периодических изданий; производство, распространение и прокат образовательных и обучающих материалов; организация, производство и презентация мероприятий, имеющих образовательные, культурные или развлекательные цели, в том числе при помощи интерактивных средств информации; организация, производство и презентация конкурсов, соревнований, игр, викторин, фестивалей, выставок, спортивных мероприятий, шоу, гастрольных представлений, постановок, театральных представлений, концертов, мероприятий, транслируемых в прямом эфире и проводимых при участии аудитории; организация интерактивных игр; услуги развлекательного и образовательного характера; все вышеперечисленные услуги, предоставляемые посредством глобальной компьютерной сети и прочих (интерактивных) коммуникационных сетей, включая беспроводные устройства связи и Интернет; услуги, связанные с телевидением, кино, представлениями в прямом эфире, развлечениями и шоу; предоставление информации в области развлечений посредством глобальной компьютерной сети; услуги в режиме реального времени; услуги составления телевизионных программ в режиме реального времени; развлечения в виде телевизионных сериалов; развлечения в виде телевизионных программ; услуги развлекательного характера в сфере радио и телевидения; услуги развлекательного характера в сфере кино, музыки, спорта, видео и театра; издательское дело; предоставление развлечений и обучения при помощи доступа к коммуникационным и компьютерным сетям; предоставление информации относительно любой из вышеуказанных услуг; предоставление многочисленным

пользователям информации об услугах заявителя в области разработки телепрограмм, осуществляемое посредством глобальной компьютерной сети, сети Интернет или других баз данных в режиме реального времени.

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