

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.05.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака, принятое по заявке № 2007708607/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007708607/50 с приоритетом от 28.03.2007 заявлено на регистрацию на имя Хеймаркет Медиз Групп Лимитед, Великобритания (далее - заявитель) в отношении товаров 09 и 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено изобретенное словесное обозначение «PACKAGING NEWS», выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что заявленное обозначение по заявке № 2007708607/50 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров 09, 16 и части услуг 41 классов МКТУ, так как оно сходно до степени смешения со знаком «Packaging» по международной регистрации № 865232 зарегистрированным на имя Dr. Reinhard Schanda Rechtsanwalt, Австрия с приоритетом от 20.07.2005 в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, однородных части товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ заявленного обозначения. Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в связи, с чем 12.12.2008 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и

товарным знакам было принято решение о государственной регистрации товарного знака только для части товаров 09 и 16 и части услуг 41 классов МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 15.05.2009, доводы которого сводятся к тому, что Палатой по патентным спорам 17.04.2009 было вынесено решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленной международной регистрации №865232. Так как международная регистрация №865232 является единственным препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09, 16 и услуг 41 класса МКТУ, заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя заявителя Хеймаркет Медиз Групп Лимитед.

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

С учетом даты подачи (28.03.2007) заявки №2007708607/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 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 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.

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

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

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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.

Словесное обозначение «Packaging news» по заявке №2007708607/50 выполнено стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак «Packaging» по международной регистрации №865232 является комбинированным, представляет собой слово «Packaging», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, буква «g» которого, выполнена белым цветом и размещена внутри черного прямоугольника. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 38, 41 и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по фонетическому, графическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений показал следующее.

Сопоставляемые обозначения содержат тождественный по звучанию словесный элемент «Packaging», что обуславливает их фонетическое сходство.

Словесный элемент «Packaging» сравниваемых обозначений в переводе с английского языка переводится как «упаковка», что семантически сближает знаки. Вместе с тем, заявленное обозначение представляет собой словосочетание, в котором помимо словесного элемента «Packaging» присутствует словесный элемент «news» - «новости», который привносит в обозначение другое значение. В целом обозначение «Packaging news» переводится как «сжатые, компактные новости». Указанное обуславливает

различие сравниваемых словесных обозначений по семантическому критерию сходства.

Сравниваемые обозначения имеют некоторые различия в графическом исполнении шрифтовых единиц, которые, однако, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве.

Анализ товаров и услуг, указанных в перечнях международной регистрации и заявленного обозначения, показал, часть товаров 9, 16 и часть услуг 41 классов МКТУ, указанных в заявленном обозначении, и товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ противопоставленного знака относятся к одному роду деятельности – «издательская деятельность», а потому являются однородными.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства и однородность товаров 09 и 16 и услуг 41 классов МКТУ свидетельствуют о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг и, следовательно, о правомерности вывода экспертизы.

Однако, на момент принятия возражения к рассмотрению действие правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации решением Роспатента от 21.04.2009 было прекращено на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 16 и услуг 38 и 41 классов МКТУ.

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам располагает материалами, устраняющими препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.05.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака от 12.12.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2007708607/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров:

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

Г
(511)

09 - звукозаписи, видеозаписи и записи информации, данных; фильмы и фонограммы, подготовленные для показа и прослушивания; носители данных, в том числе записи, диски, пленки, кассеты, картриджи, цифровые видеодиски, цифровые универсальные диски, компакт-диски, файлы формата; мрз, файлы формата; мр4, аудиовизуальные сжатые файлы, файлы формата jpeg и карты, все вышеперечисленные товары, являющиеся носителями или используемые для хранения звукозаписей, видеозаписей, данных, изображений, игр, графики, текстов, программ, информации или для обеспечения поточной передачи аудио и видеоданных посредством глобальных коммуникационных сетей, таких как; интернет; компьютерное программное обеспечение, компьютерные игры; видеоигры; электронные игры; карты памяти; интерактивные компакт-диски; компакт-диски [пзу]; информация и данные для компьютеров, записанные электромагнитным или оптическим способом; приборы и инструменты для обеспечения учебного процесса и обучения; игры; загружаемые электронные публикации, предоставляемые в онлайн-режиме из баз данных или глобальных коммуникационных сетей, таких как; интернет.

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная продукция; печатные издания; периодические издания; журналы, периодика; брошюры, проспекты; книги; буклеты, листовки; инструкции, справочные издания; печатные руководства; каталоги; программы; материалы для переплетных работ; фотографии; канцелярские принадлежности и писчебумажные товары; материалы клеящие канцелярские или бытовые; принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам); шрифты; клише типографские; плакаты, афиши, постеры; карты; открытки почтовые; открытки поздравительные; формуляры совершенных сделок, торговые карточки; удостоверения, свидетельства, сертификаты, дипломы; приглашения; ежедневники; календари; альбомы для фотографий; обрамленные и не обрамленные гравюры, эстампы и репродукции; пакеты и сумки для розничной торговли; пакеты, сумки, мешки бумажные; сумки и пакеты для подарков; коробки для подарков; блокноты; бумага с клейкой оборотной стороной для канцелярского использования; наборы для письма; ручки, карандаши и цветные карандаши, цветные мелки, пастель; канцелярские кнопки и скрепки; дневники; чеки; чековые книжки; обложки для чековых книжек; зажимы для банкнот, за исключением изготовленных из благородных металлов; подставки для графинов бумажные или картонные; ярлыки для подарков или багажа, изготовленные из бумаги и картона; украшения из бумаги, картона или папье-маше; наклейки самоклеящиеся; картинки переводные; штемпеля, почтовые марки; архивные папки, канцелярские машинки для скрепления кольцами; машины фальцевальные, папки для документов; персональные органайзеры; обложки для книг и персональных органайзеров; террариумы; телефонные справочники; адресные книги; телефонные книги; записные книжки; настольные подкладки для письма; пеналы и футляры для ручек и карандашей; коробки для ручек и карандашей; ручки для перьев, подставки и держатели для ручек и карандашей; линейки; принадлежности для стирания; выкройки и схемы для вышивания, шитья и вязания.

41 - издательские услуги; организация соревнований, конкурсов, семинаров и митингов, собраний; организация, подготовка и проведение выставок, семинаров и церемоний награждения; обеспечение интерактивными электронными публикациями; интерактивная публикация печатной продукции и периодики; услуги по подготовке, организации, техническому обеспечению, управлению и администрированию в сфере игорных, игровых, увеселительных и развлекательных услуг; организация конкурсов; предоставление вышеперечисленных услуг в электронной или компьютеризированной форме; услуги агентств, относящиеся к вышеперечисленным услугам; предоставление вышеперечисленных услуг в онлайн-режиме из компьютерных баз данных или; интернет; предоставление информации в сфере игровых услуг, доступных посредством

глобальной компьютерной сети; предоставление информации в онлайн-режиме из компьютерных баз данных или сети; интернет в отношении игр, увеселительных мероприятий и развлечений.

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