

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 01.03.2012, поданное компанией «Саммит Энтертейнмент, ЛЛК», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010715780, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010715780 с приоритетом от 14.05.2010 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03, 04, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30 и услуг 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «TWILIGHT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 25.11.2011 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 03 класса МКТУ «препараты для полирования, абразивной обработки» и всех указанных в заявке товаров 04, 09, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 классов МКТУ. Отказ в регистрации товарного знака в отношении другой части указанных в заявке товаров 03 класса МКТУ, всех товаров 16 и 30 классов МКТУ и всех услуг 41 класса МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 03, 16, 30 и услуг 41 классов МКТУ со знаком по международной регистрации № 571038 и товарными знаками по свидетельствам №№ 359568 и 274993, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.03.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.11.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) правовая охрана противопоставленного знака «TWILIGHT» по международной регистрации № 571038 была прекращена в связи с истечением срока действия данной международной регистрации;
- 2) заявитель согласен с отказом в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 30 класса МКТУ ввиду наличия противопоставленного товарного знака «TWILIGHT» по свидетельству № 359568, зарегистрированного в отношении товаров 30 класса МКТУ;
- 3) правообладателем противопоставленного товарного знака «TWILIGHT CITY» по свидетельству № 274993 (ООО «СГ», Санкт-Петербург) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ (им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 28.11.2011);
- 4) наличие упомянутого письма-согласия от 28.11.2011 и имеющиеся различия по фонетическому, визуальному и семантическому признакам у заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «TWILIGHT CITY» по свидетельству № 274993 обуславливают отсутствие опасности смешения данных знаков;
- 5) заявленное обозначение воспроизводит название популярного фильма «СУМЕРКИ» («TWILIGHT»), произведенного заявителем.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг, за исключением товаров 30 класса МКТУ.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.04.2012, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 28.11.2011 правообладателя противопоставленного товарного знака «TWILIGHT CITY» по свидетельству № 274993 (ООО «СГ», Санкт-Петербург) [1].

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

С учетом даты подачи заявки (14.05.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах, и 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 14.4.3 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 словесное обозначение «TWILIGHT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 14.05.2010 испрашивается, согласно возражению, в отношении товаров 03, 04, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки по международной регистрации № 571038 и по свидетельству № 359568 представляют собой словесные обозначения «TWILIGHT», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международной регистрации № 571038 и по свидетельству № 359568 показал, что они являются тождественными («TWILIGHT»), поскольку совпадают во всех элементах, на основе которых устанавливается тождество обозначений.

Вместе с тем, правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации № 571038 была прекращена в связи с истечением срока действия

данной международной регистрации (13.05.2011). Срок ее действия не был продлен (см. публикацию в бюллетене «Gazette OMPI des marques internationales» № 47/2011).

Что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству № 359568, то следует отметить, что данный товарный знак зарегистрирован только в отношении товаров 30 класса МКТУ, ввиду чего он не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 03, 04, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 и услуг 41 классов МКТУ. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению, согласно возражению, не испрашивается в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 274993 (с приоритетом от 06.04.2004) представляет собой словесное обозначение «TWILIGHT CITY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 274993 («TWILIGHT» – «TWILIGHT CITY») показал, что они содержат фонетически тождественные слова «TWILIGHT». Причем слово «TWILIGHT» занимает в противопоставленном товарном знаке начальное положение, акцентируя на себе внимание, и сравниваемые знаки исполнены одинаковым (стандартным) шрифтом буквами одного и того же (латинского) алфавита.

Вместе с тем, следует отметить, что данные знаки отличаются фонетической длиной, что обусловлено разным количеством слов, слогов и звуков. Они имеют и разную визуальную длину, поскольку отличаются количеством слов и букв.

Слово «TWILIGHT» в переводе с английского языка означает «сумерки» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Англо-русский словарь Мюллера» – «<http://dic.academic.ru>»). В свою очередь, словосочетание «TWILIGHT CITY» в переводе с английского языка означает «сумеречный город» или «город сумерек» (см. Интернет-портал «Онлайн-переводчик PROMT» –

«<http://www.translate.ru>»), что позволяет сделать вывод об отсутствии семантического сходства у сравниваемых знаков.

Товары 16 и услуги 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 16 и услуги 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 274993, совпадают или соотносятся как род-вид, то есть являются однородными.

Однако, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 274993 (ООО «СГ», Санкт-Петербург) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 28.11.2011 [1].

Принимая во внимание имеющиеся различия у сравниваемых знаков и наличие письма-согласия [1], коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 274993 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Кроме того, необходимо отметить и то, что заявленное обозначение воспроизводит название популярного фильма «СУМЕРКИ» («TWILIGHT»), произведенного заявителем (см. официальный Интернет-сайт этого фильма «<http://www.twilightthemovie.ru>»).

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех указанных в заявке товаров 03, 04, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 01.03.2012, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 25.11.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010715780.