

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.03.2011, поданное ООО «Фемида-Информ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) по заявке №2009726069/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009726069/50 с приоритетом от 21.10.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение, представляющее собой слоган «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.02.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- словесным товарным знаком «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» по свидетельству №218677 с приоритетом от 28.12.2000 в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [1];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» по свидетельству №206773 с приоритетом от 06.04.2000 в отношении товаров 16 класса, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [2];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Я ХОЧУ ВСЕ УЗНАТЬ» по свидетельству №226342 с приоритетом от 20.03.2000 в отношении товаров 16 и услуг 41 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [3];

- словесным товарным знаком «ХОЧУ ЗНАТЬ С МИХАИЛОМ ШИРВИНДТОМ» по свидетельству №416336 с приоритетом от 15.04.2009 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ [4].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.03.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- действие правовой охраны товарного знака по свидетельству №218677 досрочно частично прекращено, следовательно, данный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- товары 16 и услуги 41 класса МКТУ не являются однородными между собой, следовательно, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №206773, №226342 не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №416336, кроме того

заявленное обозначение заявлено в отношении иных услуг 41 класса МКТУ по отношению к противопоставленному товарному знаку по свидетельству №416336.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (21.10.2009) поступления заявки №2009726069/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 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, 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, 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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.

Заявленное обозначение является словесным «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц товарных знаков [1-4].

Противопоставленный товарный знак [1] является словесным и состоит из элементов «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ», выполненных буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [2] является комбинированным и состоит из квадрата, на фоне которого расположены словесные элементы «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ», выполненные буквами русского алфавита оригинальным шрифтом, при этом словесные элементы расположены друг под другом. Знак выполнен в зеленом, белом, сером цветовых сочетаниях.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным и состоит из словесных элементов «Я ХОЧУ ВСЕ УЗНАТЬ», выполненных буквами русского алфавита оригинальным шрифтом и изобразительной части в виде восклицательного знака, разделенного прямой чертой. Знак выполнен в белом, красном, сиреневом, синем цветовых сочетаниях.

Противопоставленный товарный знак [4] является словесным «ХОЧУ ЗНАТЬ С МИХАИЛОМ ШИРВИНДТОМ», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются фонетически и семантически тождественными. Кроме того, выполнение сравниваемых обозначений заглавными буквами русского алфавита свидетельствует о графическом сходстве знаков.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] являются тождественными по фонетическому и семантическому факторам сходства. Так, фонетическое сходство знаков обусловлено полным фонетическим вхождением словесных элементов «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак [2]. Сходство по семантическому критерию сходства словесных обозначений обусловлено совпадением слоганов «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ», на которое падает логическое ударение и которое выполняет основную индивидуализирующую функцию в знаках.

То обстоятельство, что противопоставленный товарный знак [2] содержит изобразительный элемент и выполнен в зелено-бело-серой цветовой гамме, не влияет на вывод о сходстве обозначений, поскольку визуальный фактор не является в данном случае определяющим при установлении сходства.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [3] являются сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства. Так, фонетическое сходство знаков обусловлено полным фонетическим вхождением словесных элементов «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак [3]. Сходство по семантическому критерию сходства словесных обозначений обусловлено совпадением слоганов «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ»/ «Я ХОЧУ ВСЕ УЗНАТЬ», кроме того в противопоставленном знаке [3] словесные элементы «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ» выделены более ярким шрифтом по сравнению с буквами «Я» и «У».

То обстоятельство, что противопоставленный товарный знак [3] содержит изобразительный элемент и выполнен в бело-красно-сиренево-синей цветовой гамме, не влияет на вывод о сходстве обозначений, поскольку визуальный фактор не является определяющим при установлении сходства.

При анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] выявлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически сходные словесные элементы «ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ/ ХОЧУ ЗНАТЬ». При этом в противопоставленном знаке [4] логическое ударение падает на словесные элементы «ХОЧУ ЗНАТЬ». Указанное обуславливает сходство словесного элемента заявленного обозначения со словесным элементом противопоставленного товарного знака по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Таким образом, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] свидетельствует об их сходстве.

В отношении однородности товаров и услуг Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Приведенные в заявленном перечне услуги 41 класса МКТУ «видеосъемка; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг кинозалов; формирование цифрового изображения; услуги студий записи» являются однородными услугам 41 класса МКТУ «дубляжи; изготовление титров и надписей; киностудии; монтаж магнитных лент с видеозаписью; производство видеофильмов; производство фильмов; прокат видеофильмов; прокат кинофильмов; прокат фильмов; услуги по написанию сценариев» противопоставленного товарного знака [1], поскольку совпадают по роду, виду и имеют одинаковое назначение, условия реализации, круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «издание книг, макетирование публикаций, за исключением рекламных, обеспечение интерактивными электронными публикациями, публикация с помощью настольных электронных издательских систем, публикация интерактивных книг и периодики, публикация текстовых материалов (за исключением

рекламных)» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «брошюры; буклеты; бюллетени информационные; издания печатные; календари; календари-справочники; книги; книжки-комиксы; учебники» противопоставленного товарного знака [2], поскольку совпадают по роду, виду и имеют одинаковое назначение, условия реализации, круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «библиотеки; издание книг, организация и проведение мастер-классов; организация и проведение семинаров; организация конкурсов учебных; услуги образовательно-воспитательные; услуги переводчиков; обеспечение интерактивными электронными публикациями, публикация с помощью настольных электронных издательских систем, публикация интерактивных книг и периодики, публикация текстовых материалов (за исключением рекламных)» заявленного обозначения являются однородными услугам 41 класса МКТУ «издание книг, в том числе учебных пособий; организация выставок культурного и просветительного назначения; организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных» противопоставленного товарного знака [3], поскольку совпадают по роду, виду и имеют одинаковое назначение, условия реализации, круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ «видеосъемка; организация и проведение концертов; организация спектаклей; передачи развлекательные телевизионные; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; формирование цифрового изображения; услуги студий записи; шоу-программы» являются однородными услугам 41 класса МКТУ «развлечения; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; передачи развлекательные телевизионные; производство кинофильмов; радиопередачи развлекательные; шоу программы» противопоставленного товарного знака [4], поскольку совпадают по роду, виду и имеют одинаковое назначение, условия реализации, круг потребителей.

При установлении однородности услуг, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных регистраций, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше

опасность смешения их потребителями, и, следовательно, шире диапазон услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-4] и однородность услуг, следует констатировать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заключение экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2009726069/50 признано несоответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении услуг 41 класса МКТУ, является обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.03.2011, оставить в силе решение Роспатента от 18.02.2011.