

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 29.04.2011, поданное компанией «ИД&Т Трейдмарк Б.В.» (ID&T Trademark B.V.), Нидерланды (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №989507, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №989507, произведенной Международным бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности 19.06.2008 с конвенционным приоритетом от 29.04.2008, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 25, 41 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №989507 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «SENSATION», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета. Над буквой «А» словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде двойной галочки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 28.07.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №989507 (далее – решение Роспатента) в отношении товаров и услуг 25, 41 классов МКТУ. Данное решение было принято с учетом заключения по

результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №989507 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак «SENSATION» по международной регистрации №989507 является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками:

- со словесным товарным знаком «SENSATION» по свидетельству №261236 [1], зарегистрированным 05.01.2004 с приоритетом от 23.06.2003 на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;
- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «SENSATION», по свидетельству №306853 [2], зарегистрированным 18.05.2006 с приоритетом от 04.10.2004 на имя иного лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

В палату по патентным спорам 29.04.2011 поступило возражение на решение Роспатента, в котором заявитель выразил свое несогласие с указанным решением, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец противопоставленного товарного знака «SENSATION7» по свидетельству №306853 не возражает против предоставления правовой охраны международной регистрации №989507 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ;
- сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление и не обладают графическим сходством;
- заявитель является организатором популярного ежегодного фестиваля электронной танцевальной музыки под названием «Sensation», который проводится в России с 2008 года и хорошо известен российским любителям танцевальной музыки;
- владелец комбинированного товарного знака «SENSATION7» является крупной табачной фабрикой и не занимается организацией развлекательных мероприятий;
- заявитель согласен с мнением экспертизы о сходстве международной регистрации №989507 с противопоставленным товарным знаком по

свидетельству №261236 и не оспаривает отказ в предоставлении правовой охраны в отношении товаров 25 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №989507 в отношении всех товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

К возражению заявитель приложил письмо-согласие, распечатки из сети Интернет касательно ID&T Trademark B.V. и ООО «Петро».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.04.2008) конвенционного приоритета международной регистрации №989507 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом

принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №989507 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «SENSATION», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 25, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №261236 представляет собой словесное обозначение «SENSATION», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №306852 является комбинированным и представляет собой словесное обозначение «SENSATION7», которое расположено на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника, выполненного с использованием различных оттенков зеленого, голубого и фиолетового цветов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №989507 и противопоставленного товарного знака [1] свидетельствует об их сходстве по фонетическому критерию сходства, поскольку словесные элементы сравниваемых обозначений характеризуются тождеством звучания в целом. Смысловое сходство словесных элементов сравниваемых знаков определяется на основании подобия заложенных в обозначениях понятий, поскольку слово «sensation» в переводе с английского языка означает «сенсация; ощущение, чувство» (<http://lingvo.yandex.ru/>). Следует отметить, что знак по международной регистрации №989507 содержит особенности графического исполнения, однако в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Поскольку в знаке по международной регистрации №989507 и противопоставленном знаке [1]

словесный элемент фонетически и семантически тождествен, следует вывод о сходстве знаков до степени смешения.

Относительно однородности товаров знака по международной регистрации №989507 и противопоставленного товарного знака [1] следует отметить следующее.

Перечень товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №989507, и товары 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] полностью совпадают, что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам было учтено то обстоятельство, что заявитель отказался от предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №989507 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В результате сравнительного анализа знака по международной регистрации №989507 и противопоставленного товарного знака [2] установлено, что они являются сходными с точки зрения фонетического и смыслового факторов сходства. Так, фонетическое сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим вхождением знака «SENSATION» по международной регистрации №989507 в противопоставленный товарный знак «SENSATION7» по свидетельству №306853. Сходство знаков по смысловому фактору обусловлено наличием в сравниваемых знаках семантически тождественного словесного элемента «SENSATION», которое приводит к выводу о подобии заложенных в них понятий и идей. Необходимо отметить, что знак по международной регистрации №989507 и противопоставленный товарный знак [2] характеризуются различным графическим исполнением. Однако графический фактор сходства является вспомогательным, поскольку в рассматриваемом случае основная индивидуализирующая функция заложена в фонетике и семантике словесных элементов.

Относительно однородности услуг 41 класса МКТУ знака по международной регистрации №989507 и противопоставленного товарного знака [2] необходимо отметить следующее.

Услуги 41 класса МКТУ знака по международной регистрации №989507 и противопоставленного товарного знака [2] являются однородными. Сравнимые услуги оказываются в воспитательной и культурно-развлекательной сфере, поэтому имеют одинаковое назначение и одинаковый круг потребителей.

Учитывая сходство знаков и однородность услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана, сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо от 28.05.2010, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака [2] выразил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «SENSATION» по международной регистрации №989507 на имя заявителя и использование данного обозначения для услуг 41 класса МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] являются не тождественными, а сходными, а также отличие в реальных сферах деятельности компаний коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [2].

Учитывая изложенные выше обстоятельства, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны знаку «SENSATION» по международной регистрации №989507 в отношении товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

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

удовлетворить возражение от 29.04.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.07.2010, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №989507 в отношении всех товаров и услуг 09, 41 классов МКТУ.