

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 21.10.2008. Данное возражение подано компанией «Рэйнбоу Плей Системс, Инк., корпорация штата Миннесота», США (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006717603/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2006717603/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «RAINBOW», «PLAY SYSTEMS, INC.» и «FINE RESIDENTIONAL PLAY EQUIPMENT» с конвенционным приоритетом от 15.05.2006 была подана 27.06.2006 заявителем в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным. Словесный элемент «RAINBOW PLAY SYSTEMS, INC.» воспроизводит наименование фирмы-заявителя и выполнен в две строки. Под ним расположено словосочетание «FINE RESIDENTIONAL PLAY EQUIPMENT», выполненное более мелким шрифтом. Словосочетания могут быть переведены на русский язык как «игровые системы радуга, корпорация», «прекрасное игровое оборудование, связанное с постоянным проживанием». Элемент «RAINBOW» расположен внутри прямоугольника с закругленными боковыми сторонами и выполнен более крупным шрифтом. Над прямоугольником выполнено стилизованное изображение радуги среди облаков, за которыми проглядывает солнце с лучами.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.07.2008 было вынесено решение об отказе в государственной

регистрации товарного знака по заявке № 2006717603/50 для всех заявленных товаров 28 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 28 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя «Суомен Осуускауппоен Кескускунта Флемингинкату», Финляндия, комбинированным товарным знаком со словесным элементом «RAINBOW», с конвенционным приоритетом 25.11.2005 по свидетельству № 351131 в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ [1].

В заключении также указано на то, что словосочетания «PLAY SYSTEMS» и «FINE RESIDENTIONAL PLAY EQUIPMENT» являются неохраемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на вид, свойство и назначение товаров, «INC.» - общепринятое сокращенное наименование предприятия.

В Палату по патентным спорам 21.10.2008 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006717603/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель заинтересован в регистрации заявленного обозначения, в первую очередь, в отношении товаров 28 класса МКТУ: «оборудование для площадок для игр, а именно сооружения для игр, состоящие из детских качелей, сооружений для лазания, площадок, домиков для игр и горок», которые не являются однородными товарам 28 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак;

- неоднородность указанных товаров обусловлена специфичностью товаров и рынка их сбыта, а также различным кругом потребителей;

- с учетом визуальных отличий между сравниваемыми обозначениями у потребителей и специалистов не может возникнуть представления о принадлежности товаров рассматриваемых товарных знаков одному производителю;

- в отношении заявленных товаров уже был зарегистрирован на имя заявителя словесный товарный знак по свидетельству № 357500.

К возражению приложена распечатка свидетельства № 357500.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

Заявителем выражено согласие с исключением из самостоятельной правовой охраны элементов «PLAY SYSTEMS, INC.» и «FINE RESIDENTIONAL PLAY EQUIPMENT».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (15.05.2006) заявки №2006717603/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон), 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта; или являющиеся общепринятыми символами и терминами. Такие элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер). Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков тождественных или сходных 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение является комбинированным. В центре обозначения выполнена горизонтально-ориентированная плашка с закругленными боковыми сторонами, в которую вписан словесный элемент «RAINBOW». Над плашкой расположен изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение радуги, облаков и солнца с лучами. Под плашкой в две строки расположены словосочетания «PLAY SYSTEMS, INC.» и «FINE RESIDENTIONAL PLAY EQUIPMENT». Все словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ: «оборудование для площадок для игр, а именно сооружения для игр, состоящие из детских качелей, сооружений для лазания, площадок, металлических конструкций / гимнастических снарядов типа "джунгли", домиков для игр, гимнастических снарядов и горок».

Противопоставленный знак [1] является комбинированным. Словесный элемент «RAINBOW» выполнен по дуге стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Сверху и снизу словесного элемента расположены по дуге две плашки с закругленными боковыми сторонами. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 28 класса МКТУ: «игрушки; гимнастические товары, не относящиеся к другим классам; елочные украшения».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что каждое обозначение содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «RAINBOW», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Графические составляющие сопоставляемых знаков играют второстепенную роль при запоминании знаков, в связи с чем отличия являются несущественными.

Что касается однородности товаров и услуг заявленного и противопоставленного перечней, необходимо отметить следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (<http://slovari.yandex.ru/>) гимнастические товары – это товары, предназначенные для выполнения упражнений для развития мускулатуры и ловкости. Указанные в возражении товары 28 класса МКТУ: «оборудование для площадок для игр, а именно, сооружения для игр, состоящие из детских качелей, сооружений для лазания, площадок, домиков для игр и горок», также предназначены для развития

мускулатуры и ловкости, в частности, у детей. При этом все указанные товары имеют одно и то же назначение, могут иметь одни и те же условия реализации и рынки сбыта, а также ориентированы на один и тот же круг потребителей.

Таким образом, анализ заявленных товаров 28 класса МКТУ показал, что они являются однородными товарам 28 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1].

Коллегией Палаты по патентным спорам было также учтено, что маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Довод лица, подавшего возражение, о наличии зарегистрированного на его имя словесного товарного знака по свидетельству № 357500 не может быть принят во внимание, так как делопроизводство по каждому знаку ведется отдельно.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] и однородность товаров 28 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 21.10.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 21.07.2008.