

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, 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, №4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 28.09.2007 на решение экспертизы от 29.03.2007 об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2005723260/50, поданное компанией Спид Ченел, Инк., США (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

В качестве товарного знака на имя заявителя с приоритетом от 14.09.2005 заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «SPEED», выполненным буквами латинского алфавита курсивным шрифтом. Каждая буква словесного элемента помещена в черный прямоугольник, окаймленный белой полосой. Обозначение заявлено в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности 29.03.2007 было вынесено решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2005723260/50 в отношении заявленных услуг 38 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон). В решении экспертизы отмечено, что заявленное комбинированное обозначение со словесным элементом «SPEED» сходно до степени смешения:

- с международной регистрацией № 720916 знака «E-SPEED», ранее зарегистрированной для однородных услуг 38 класса МКТУ [1];
- с международной регистрацией № 720409 знака «e-SPEED», зарегистрированной ранее для однородных услуг 38 класса МКТУ [2].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 28.09.2007, в котором заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить

правовую охрану заявленному обозначению в отношении заявленных услуг 38 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- наличие оригинальных изобразительных элементов в заявленном обозначении способствует различному потребительскому восприятию заявленного обозначения и знаков «E-SPEED» и «e-SPEED» по международным регистрациям № 720916, № 720409;

- знак «e-SPEED» по противопоставленной международной регистрации № 720409 представляет собой оригинальную композицию электронной орбиты, на которой расположена буква «e» и слово «speed», расположенное вдоль нижней части орбиты; знак «E-SPEED» по международной регистрации №720916 представляет собой выполненное стандартным шрифтом словесное обозначение. Изложенное, по мнению, заявителя, позволяет сделать вывод о различном восприятии потребителем заявленного и противопоставленных обозначений;

- противопоставленные знаки имеют отличное от заявленного обозначения семантическое значение: «скорость электрона», что подтверждается использованием в международной регистрации № 720409 знака «e-SPEED» графического изображения орбиты электрона;

- по мнению заявителя, тот факт, что правовая охрана испрашивается для заявленного обозначения только в отношении части услуг 38 класса МКТУ, связанных с мотоспортом, позволяет сделать вывод о неоднородности данных услуг и услуг, для которых были зарегистрированы противопоставленные обозначения.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения.

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака с учетом даты подачи заявки (14.09.2005) включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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 при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов заявки свидетельствует о том, что заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «SPEED», выполненного буквами латинского алфавита курсивным шрифтом. Каждая буква словесного обозначения помещена в изобразительный элемент, представляющий собой черный прямоугольник, окаймленный белой полосой.

В связи с изложенным доминирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «SPEED», так как именно данный элемент несет основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении.

Заявленному комбинированному обозначению со словесным элементом «SPEED» противопоставлены международная регистрация № 720916, представляющая словесный элемент «E-SPEED», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и международная регистрация № 720409, являющаяся комбинированной и представляющая собой сочетание буквы «е», выполненной оригинальным шрифтом и слова «SPEED», выполненного буквами латинского алфавита и растянутым по горизонтали, вокруг буквы «е» выполнен изобразительный элемент, представляющий собой незаконченный эллипс.

Сопоставительный анализ доминирующего словесного элемента заявленного обозначения «SPEED» и словесных элементов противопоставленных регистраций «SPEED» свидетельствует о наличии между ними сходства по основным факторам звукового сходства, приведенным в п.14.4.2.2(а) Правил, поскольку они характеризуются одинаковым составом гласных и согласных

звуков, одинаковым числом слогов, расположением тождественных звуков по отношению друг к другу.

Следует отметить, что заявитель в материалах возражения соглашается с наличием фонетического сходства противопоставленных обозначений.

Вместе с тем анализ доступных источников информации показал, что слово «SPEED», входящее в состав противопоставленных обозначений, представляет собой значимую лексическую единицу, имеющую значение в английском языке («скорость, темп, быстрота»). Данный факт обуславливает сходство сравниваемых обозначений по семантическому фактору.

Вместе с тем довод заявителя о том, что противопоставленные обозначения имеют «явное выраженное семантическое значение: скорость электрона», что подтверждается использованием в международной регистрации № 720409 орбиты электрона, является лишь предположением заявителя и не подтверждается какой-либо словарно-справочной литературой.

Различия в графическом исполнении сопоставляемых знаков, а также иное композиционное их решение, не позволяют говорить об их визуальном сходстве.

На основании изложенного, проведенный Палатой по патентным спорам анализ позволяет признать оспариваемое обозначение сходным до степени смешения с противопоставленным знаком на основании фонетического и семантического признаков.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении части услуг 38 класса МКТУ: «вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное, вещание телевизионное спутниковое, все имеющее отношение к мотоспорту» однородных услугам, содержащимся в перечне международных регистраций №№ 720409, 720916.

Услуги 38 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и услуги 38 класса МКТУ для которых зарегистрированы противопоставленные международные регистрации [1] и [2] («передача или распространение информации, изображений, серий видео и аудио сигналов») соотносятся друг с другом как род и вид, имеют одинаковое функциональное назначение и условия реализации, а также круг потребителей.

Изложенное позволяет сделать вывод о правомерности решения экспертизы от 29.03.2007 о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 28.09.2007, оставить в силе решение экспертизы от 29.03.2007.