

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.08.2011, поданное компанией Нинтендо Ко., Лтд., Япония (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №364419, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 11.11.2008 за №364419 по заявке №2006730036/50 с приоритетом от 19.10.2006 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Черноголовский», г.Ногинск, Московская обл. (далее - правообладатель) для услуг 35 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 19.10.2016.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «GAME BOY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.08.2011, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №364419 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак «GAME BOY» по свидетельству №381836 с более ранним приоритетом, зарегистрированный в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Кроме того, в возражении представлены сведения о деятельности компании Нинтендо Ко., Лтд., являющейся всемирно известным производителем компьютерных игр и игровых консолей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №364419 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №364419 в установленном порядке был ознакомлен с возражением.

В почтовый адрес правообладателя (ООО «Торговый дом «Черноголовский», О.В. Шишкиной, 142400, Московская обл., г. Ногинск, ул. Рогожская, д. 59), указанный в Госреестре и в материалах заявки №2006730036/50, в установленном порядке было направлено уведомление от 05.09.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 02.11.2011, с приложением возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения.

В материалах заявки содержится почтовое уведомление, свидетельствующее о том, что правообладателю 19.09.2011 было вручено упомянутое выше уведомление.

На заседание коллегии палаты по патентным спорам, состоявшееся 02.11.2011 правообладатель товарного знака по свидетельству №364419 не явился и не представил отзыв по мотивам возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.10.2006) приоритета товарного знака по свидетельству №364419 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные 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 14.4.2.2 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) пункта 14.4.2.2. Правил.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №364419 с приоритетом от 19.06.2006 представляет собой словесное обозначение «GAME BOY»,

выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров».

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, ввиду наличия ранее зарегистрированного на имя лица, подавшего возражение, в отношении услуг 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №381836.

Противопоставленный товарный знак с приоритетом от 17.05.2006 представляет собой словесное обозначение «GAME BOY», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Очевидно, что сравниваемые товарные знаки являются сходными ввиду их фонетического и семантического тождества и графического сходства. Услуги 35 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемой регистрации «демонстрация товаров», полностью совпадают с услугами противопоставленного товарного знака.

Из изложенного следует вывод о том, что товарный знак «GAME BOY» по свидетельству №364419 является сходным до степени смешения с товарным знаком «GAME BOY» по свидетельству №381836 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

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

удовлетворить возражение от 17.08.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №364419 недействительным полностью.