

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 06.09.2013, поданное по поручению компании Атлантик Рекординг Корпорейшн, корпорация штата Делавэр, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008725139, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение со словесным элементом «ATLANTIC», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, по заявке №2008725139 с конвенционным приоритетом от 07.02.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В результате осуществления процедуры выделения заявок №2012712590 и №2012712519 из перечня первоначальной заявки №2008725139 были исключены все услуги 38 и 41 классов МКТУ.

Роспатентом 07.12.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- со знаками «ATLANTIC» по международным регистрациям №789621 с приоритетом от 14.11.2002 и №790595 с приоритетом от 08.08.2002, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя компании Antonio Merloni S.p.A., Via V. Veneto 16 I-60044 Fabriano (Ancona);

- с товарным знаком «HOTEL ATLANTIC» (словесный элемент «HOTEL» исключен из правовой охраны) по свидетельству №360621 с конвенционным приоритетом от 16.03.2006, зарегистрированным в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на имя компании Октавиан Кинг Холдингс Н.В., Ван Линденлаан 16, 3768 МГ Соестдуинен, Нидерланды.

Согласно заключению экспертизы товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения представляют собой носители звукозаписи и являются однородными с товарами 09 класса МКТУ «магнитные носители информации; диски звукозаписи» противопоставленных знаков по международным регистрациям №789621 и №790595.

Также экспертизой отмечается, что товары 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №360621, относящиеся к печатной продукции, однородны товарам 09 класса МКТУ заявленного обозначения «загружаемые электронные публикации в виде информационных писем/бюллетеней в области музыки и музыкальных исполнителей/артистов».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.09.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является обладателем исключительных прав на товарный знак «ATLANTIC» по свидетельству №69011, правовая охрана которому предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для записи, воспроизведения и передачи звуко- и/или видеоинформации, звуко- и/или видеозаписи в форме дисков и пленок», следовательно, противопоставление товарных знаков с более поздними приоритетами в отношении иных категорий товаров 09 класса МКТУ является необоснованным;

- в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания содержится ошибочная информация о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №69011, поскольку срок действия указанной регистрации продлен до 10.10.2020, и никаких действий по ее досрочному прекращению не предпринималось;

- в заключении экспертизы ошибочно указано, что противопоставленные знаки по международным регистрациям №789621 и №790596 зарегистрированы в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ «магнитные носители информации, диски звукозаписи», поскольку правовая охрана данных знаков в Российской Федерации на указанные товары не распространяется;

- фирма заявителя - Атлантик Рекординг Корпорейшн, является звукозаписывающей компанией, т.е. осуществляет иной род деятельности, чем правообладатели противопоставленных товарных знаков, следовательно, принадлежащие этим лицам средства индивидуализации не смешиваются в гражданском обороте;

- правовая охрана противопоставленным знакам по международным регистрациям №789621 и №790596 предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, не являющихся однородными товарам 09 класса МКТУ заявленного обозначения;

- сравниваемые обозначения имеют разные области применения, каналы сбыта, в этой связи отсутствует опасность их смешения в гражданском обороте;

- что касается противопоставленного товарного знака «HOTEL ATLANTIC» по свидетельству №360621, то заявленное обозначение и указанный товарный знак не являются сходными до степени смешения, поскольку сравниваемые обозначения имеют разное смысловое значение: заявленное обозначение «ATLANTIC» является прилагательным и переводится как «атлантический», а противопоставленный товарный знак «HOTEL ATLANTIC» представляет собой словосочетание «атлантический отель», а также выполнены в разной графической манере;

- товары 09 класса МКТУ «загружаемые электронные публикации в виде информационных писем/бюллетеней в области музыки и музыкальных

исполнителей/артистов» заявленного обозначения не являются однородными товарам 16 класса МКТУ «печатные материалы» противопоставленного товарного знака по свидетельству №360621;

- тем не менее, заявитель готов исключить из заявленного перечня заявки №2008725139 позицию «загружаемые электронные публикации в виде информационных писем/бюллетеней в области музыки и музыкальных исполнителей/артистов».

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель также скорректировал заявленный перечень товаров 09 класса МКТУ следующим образом: «музыкальные звукозаписи в форме дисков звукозаписи, компакт-дисков, пленок и других носителей звукозаписи; загружаемые музыкальные звукозаписи; загружаемые рингтоны; загружаемые мультимедийные файлы, содержащие художественные произведения, тексты, аудио, видеоматериалы и ссылки на сайты сети Интернет, относящиеся к музыке и артистам/певцам».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008725139 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ. В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- сведения о товарном знаке по свидетельству №69011;
 - сведения о противопоставленных знаках по международным регистрациям №790595, №789621;
 - статья из Википедии «Электронное издание»;
 - статья из сети Интернет «Электронные издания: определение, классификация»
- И.М. Чикунова.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (06.08.2008) поступления заявки №2008725139 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 подпунктом 2 пункта 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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), 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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2008725139 является комбинированным, представляет собой слово «ATLANTIC», выполненное буквами латинского алфавита и подчеркнутое горизонтальной чертой. Буква «А» в слове «ATLANTIC» выполнена в оригинальной графической манере. Слово «ATLANTIC» в переводе с английского языка означает «атлантический» и произносится как [ат-лан-тик]. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 09 класса МКТУ «музыкальные звукозаписи в форме дисков звукозаписи, компакт-дисков, пленок и других носителей звукозаписи; загружаемые музыкальные звукозаписи; загружаемые рингтоны; загружаемые мультимедийные файлы, содержащие художественные произведения, тексты, аудио, видеоматериалы и ссылки на сайты сети Интернет, относящиеся к музыке и артистам/певцам».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «ATLANTIC» основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков: «ATLANTIC» по международным регистрациям №789621, №790595, «HOTEL ATLANTIC» по свидетельству №360621.

Противопоставленный знак [1] по международной регистрации №789621 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ATLANTIC», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде абстрактной графической композиции. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus» («приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические,

кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня»).

Противопоставленный словесный знак «ATLANTIC» [2] по международной регистрации №790595 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ, за исключением «apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs» («аппараты для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи»).

Противопоставленный словесный товарный знак «HOTEL ATLANTIC» [3] по свидетельству №360621 выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «HOTEL» исключен из самостоятельной правовой охраны. Регистрация товарного знака осуществлена, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2] по международным регистрациям №789621 и №790595, основанное на фонетическом и семантическом тождестве входящих в их состав индивидуализирующих словесных элементов «ATLANTIC».

Вместе с тем анализ перечня товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «музыкальные звукозаписи в форме дисков звукозаписи, компакт-дисков, пленок и других носителей звукозаписи; загружаемые музыкальные звукозаписи; загружаемые рингтоны; загружаемые мультимедийные файлы, содержащие художественные произведения, тексты, аудио, видеоматериалы и ссылки на сайты сети Интернет, относящиеся к музыке и артистам/певцам» и «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации,

контроля (проверки), спасания и обучения; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения зарегистрированы и предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1], [2], не являются однородными, поскольку не соотносятся как род/вид, имеют разное назначение и потребителя, реализуются в разных местах.

Что касается доводов экспертизы о том, что товары заявленного обозначения, относящиеся к носителям звукозаписи, однородны таким товарам противопоставленных знаков [1], [2] как «магнитные носители информации; диски звукозаписи», то необходимо отметить, что согласно официальным сведениям Международного бюро ВОИС (см. <http://www.wipo.int/romarin>) правовая охрана указанным противопоставлениям в отношении приведенных в заключении экспертизы товаров на территории Российской Федерации не предоставлена.

Таким образом, с учетом неоднородности товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и знаков по международным регистрациям №789621 и №790595, нет оснований для вывода о смешении сравниваемых обозначений в гражданском обороте.

В отношении противопоставленного товарного знака «HOTEL ATLANTIC» [3] по свидетельству №360621 следует указать, что с учетом корректировки перечня товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения, а именно, исключения из него товаров, относящихся к загружаемым электронным публикациям, отсутствуют основания для вывода об однородности оставшихся в перечне заявленного обозначения товаров 09 класса МКТУ и товаров 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, относящихся к печатной продукции.

Таким образом, оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам находит обоснованным изложенные в возражении доводы о соответствии заявленного обозначения требованиям, регламентированным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 06.09.2013, отменить решение Роспатента от 07.12.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008725139.