

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 24.07.2012, поданное ООО «Алкогольная компания «ЛИДЕР», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010734978/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010734978/50 с приоритетом от 29.10.2010 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника черного цвета, внутри которого расположен словесный элемент «MOLOKO CLUB», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.04.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 41 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части услуг 41 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «МОЛОКО», правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении услуг 43 класса МКТУ,

однородных части заявленных услуг 41 класса МКТУ, а именно «клубы-кафе ночные» (свидетельство №365767, приоритет от 11.07.2007).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.06.2012, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 25.04.2012, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, поскольку общее зрительное впечатление от сравниваемых обозначений различно;

- заявитель также отмечает, что ночной клуб «MOLOKO CLUB» открылся в г.Перми 10.12.2010 и приобрел известность, что свидетельствует о приобретении заявленным обозначением различительной способности.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010734978/50 для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

К возражению заявитель приложил следующие материалы:

- изображение заявленного обозначения – (1);
- копия решения Роспатента от 25.04.2012 – (2).

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (29.10.2010) поступления заявки №2010734978/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров, видовые наименования предприятий.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Рассматриваемое обозначение по заявке №2010734978/50 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде вытянутого прямоугольника, на фоне которого расположены словесные элементы «MOLOKO» и «CLUB», выполненные буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №365767 – [1] представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника, внутри которого расположены изобразительный элемент в виде стилизованного изображения коровы в круге и словесный элемент «МОЛОКО», выполненный буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку [1] предоставлена в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как указано выше, заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов «MOLOKO» и «CLUB», не образующих словосочетание, поэтому правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, слово «club» в переводе с основных языков мира имеет значение клуб (организация, объединяющая людей для совместных действий, общения или отдыха, см Яндекс-словари).

С учетом семантики в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ, слово «CLUB» указывает на видовое наименование предприятия и является неохраняемым элементом на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет сильный элемент «MOLOKO», так как он оригинален, не несет описательного характера в отношении заявленных услуг.

В противопоставленном товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «МОЛОКО», так как в комбинированном товарном знаке основным элементом является словесный, поскольку он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Таким образом, в виду доминирования в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке словесных элементов «МОЛОКО» и «МОЛОКО», сравнительному анализу подлежат соответствующие обозначения.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными по фонетическому признаку сходства словесных элементов.

Что касается семантического признака сходства, то следует отметить следующее. Несмотря на то, что слово «МОЛОКО» не является лексической единицей какого-либо языка, для российского потребителя оно ассоциируется со словом «МОЛОКО», в связи с чем словесные обозначения признаются сходными по семантическому критерию сходства.

Словесные элементы «МОЛОКО» - «МОЛОКО» имеют сходные начертания шрифтовых единиц, что усиливает их сходство.

Учитывая сходство доминирующих словесных элементов, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало, что услуги 43 класса МКТУ «рестораны, бары, кафе», содержащиеся в перечне противопоставленного знака [1], и услуги 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010734978/50, хотя и относятся к разным классам МКТУ, являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг, имеют одно назначение, один круг потребителей. При этом Палата по патентным спорам учитывала, что в настоящее время услуги «клубы-кафе ночные» включают в себя не только комплекс услуг по организации развлекательных мероприятий, но и предоставление потребителю определенного ассортимента продуктов и напитков.

Что касается довода заявителя о приобретенной различительной способности заявленного обозначения, то следует отметить, что указанный довод не может быть принят во внимание в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, заявителем

представлены сведения о том, что ночной клуб «MOLOKO CLUB» открылся 10.12.2010, т.е. позже даты подачи заявки.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по свидетельству №365767 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 24.07.2012, изменить решение Роспатента от 25.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010734978/50 с указанием словесного элемента «CLUB» в качестве неохраняемого.