

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегией 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, рассмотрела возражение от 12.03.2014, поданное ЗАО «Пансионат «Камелия», г. Сочи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012719040 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению «КАМЕЛИЯ» в качестве товарного знака с приоритетом от 08.06.2012 по указанной заявке испрашивается на имя ОАО «Пансионат с лечением «Камелия», г. Сочи в отношении услуг 36, 37, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КАМЕЛИЯ», выполненное заглавными буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом.

Решение Роспатента от 17.01.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012719040 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении всех услуг 36, 39, 43, 44 классов МКТУ заявителю отказано в регистрации знака обслуживания ввиду несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- в отношении однородных услуг 36, 39, 43, 44 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «КАМЕЛИЯ»,

зарегистрированным ранее на имя ООО «Камелия. Научно-производственное предприятие», г. Лобня по свидетельству № 200661 (приоритет от 04.03.1997) [2];

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] установлено по фонетическому, семантическому и графическому признакам, однородность услуг – по виду (роду), назначению;

- процедура приостановки делопроизводства по заявке на основании подачи заявителем заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [2] не предусмотрена.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 12.03.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.01.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем представлены сведения об изменении организационно-правовой формы и фирменного наименования предприятия заявителя;

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-279/2013 была прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] в отношении части зарегистрированных услуг 39 класса МКТУ («транспорт (перевозки), организация путешествий»), услуг 42 класса МКТУ («обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход»);

- согласно решению Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-279/2013 правовая охрана противопоставленного товарного знака [2] продолжает действовать в отношении всех товаров 03, 05, всех услуг 35, 36, услуг 39 «упаковка и хранение товаров», услуг 42 «ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товаров 03 и 05 классов» классов МКТУ;

- судебной практикой подтверждена неоднородность услуг 39 класса МКТУ «организация путешествий» и «транспортировка, упаковка и хранение товаров»;

- заявителем проведен сравнительный анализ услуг по транспортировке, упаковке и хранению товаров, организации путешествий.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве знака обслуживания в отношении всех услуг 37, части услуг 39, всех услуг 41, услуг 43 и части услуг 44 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- сведения о правопреемстве (на 50 л.);
- сведения о противопоставленном товарном знаке [2] (на 10 л.);
- копии документов по переписке заявителя с ведомством касательно заявки № 2012719040 (на 6 л.);
- копии определения и решения СИП по делу № СИП-279/2013 (на 19 л.);
- сведения о товарном знаке по свидетельству № 272046, заявке № 201172194 (на 9 л.);
- копия решения Арбитражного суда по делу № А40-26041/12 (на 2 л.).

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 12.03.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (08.06.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное обозначение по заявке № 2012719040 [1] представляет собой слово «КАМЕЛИЯ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Регистрация словесного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 36, 37, 39, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне.

Решение Роспатента в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ согласно материалам возражения от 12.03.2014 заявителем не оспаривается.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 200661 с приоритетом от 04.03.1997 (срок действия регистрации продлен до 04.03.2017) представляет собой слово «Камелия», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, при этом первая буква – заглавная, остальные - строчные. Правовая охрана товарного знака [2] действовала, в том числе в отношении услуг 36, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] правомерен, за счет их фонетического и семантического тождества. Визуальное сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] обусловлено использованием одинакового (русского) алфавита. Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем не оспаривается.

В отношении однородности сравниваемых услуг коллегия отмечает следующее. Услуги 39, 43, 44 классов МКТУ, в отношении которых было отказано в регистрации заявленного обозначения [1], являются однородными по отношению к услугам 39, 42 классов МКТУ противопоставленного знака [2], поскольку имеют одинаковые условия реализации, круг потребителей, относятся к одному роду (виду) услуг [транспортировка; хранение; организация путешествий; обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная служба]. Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 39, 43, 44 классов МКТУ.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 17.01.2014.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией палаты по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения от 12.03.2014.

Правовая охрана товарного знака [2] досрочно прекращена в отношении услуг 39 класса МКТУ («транспорт [перевозки]; организация путешествий»), услуг 42 класса МКТУ («обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход») на

основании решения Суда по интеллектуальным правам от 24.02.2014 в связи с неиспользованием знака, о чем сделана соответствующая запись в Государственном реестре товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве знака обслуживания в отношении услуг 39 (за исключением услуг по хранению), 43, 44 (за исключением услуг по уходу за животными и ветеринарной помощи) классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 12.03.2014, изменить решение Роспатента от 17.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012719040.