

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 27.03.2012 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010721827, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010721827 с приоритетом от 06.07.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «Арк Медиа», 119415, Москва, пр-кт Вернадского, д. 41, стр.1 (далее - заявитель) в отношении товаров и услуг 09, 16, 33, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Cigar Clan», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа над буквой «п» размещен знак охраны товарного знака - ®.

Роспатентом 22.12.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010721827 для всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 33, 41 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров/услуг с ранее

зарегистрированными на имя другого лица (ООО «Арк Медиа», 119530, Москва, Очаковское ш., 13, корп. 2) товарными знаками «CIGAR CLAN» по свидетельству №271276 [1] с приоритетом от 07.03.2002 и «CIGARCLAN СИГАРКЛАН» по свидетельству №281721 [2] с приоритетом от 07.03.2002.

В возражении от 27.03.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладателем противопоставленных товарных знаков №№ 271276, 281721 является заявитель, ООО «Арк Медиа», с адресом - 119415, Москва, пр-кт Вернадского, 41, стр. 1, эт. 7, пом. 1;

- заявления о внесении изменений в адрес ООО «Арк Медиа» по свидетельствам №№ 271276, 281721 были направлены 06.05.2005;

- однако в открытом реестре БД ФИПС отсутствуют сведения об адресе правообладателя данных товарных знаков;

- заявителем повторно направлены заявления о внесении изменений в адрес правообладателя товарных знаков №№: 271276, 281721;

- таким образом, принимая во внимание, что заявителем по заявке №2010721827 и правообладателем противопоставленных товарных знаков №№: 271276, 281721 является одно и тоже лицо, оснований препятствующих регистрации заявленного обозначения нет.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010721827 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.07.2010) заявки №2010721827 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (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 пунктом 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Cigar Clan», выполненное оригинальным жирным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Начальные буквы «С» словесных элементов выполнены заглавными буквами. Справа над буквой «п» словесного элемента «Clan» размещена буква «R» латинского алфавита в круге.

Необходимо отметить, что элемент ® является знаком охраны товарного знака, который может быть включен в состав товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса в качестве неохраняемого элемента.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010721827 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 33, 41 классов МКТУ основано на наличии товарных знаков [1-2], которые ранее были зарегистрированы на имя иного лица в отношении однородных товаров/услуг.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения «CIGAR CLAN» [1] и «CIGARCLAN СИГАРКЛАН» [2], выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, соответственно.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] было установлено, что знаки являются сходными в целом, поскольку включают словесные элементы, тождественные фонетически и семантически (в переводе с английского языка слово CIGAR – сигара, CLAN – род, племя, клан, см. <http://slovari.yandex.ru>).

Вывод об однородности товаров 09, 16, 33, 41 классов МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и товарных знаков [1-2], в силу совпадения товаров по виду, либо отнесения их к общему роду, является очевидным.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение сходно с товарными знаками [1-2], а товары и услуги 09, 16, 33, 41 классов МКТУ, указанные в их перечнях, являются однородными, что заявителем не оспаривалось.

Вместе с тем, в материалы заявки №2010721827 10.07.2012 внесены изменения в графу (731), касающуюся сведений о заявителе, а именно, место нахождения ООО «Арк МЕДИА» изменено на: 119415, Москва, пр-кт Вернадского, 41, стр. 1, 7 эт., пом 1.

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ в товарных знаках [1-2] адрес правообладателя (ООО «Арк МЕДИА») изменен на 119415, Москва, пр-кт Вернадского, 41, стр. 1, 7 эт., пом. 1 (сведения опубликованы 25.07.2012).

Таким образом, заявителем по заявке №2010721827 и правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-2] является одно и те же юридическое лицо.

В этой связи основания для учета товарных знаков [1-2] в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2010721827 в отношении товаров и услуги 09, 16, 33, 41 классов МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 27.03.2012, отменить решение Роспатента от 22.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010721827.