

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 28.06.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.03.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011735548/50, поданное Ричмонд Тобакко Компании ЛТД, Великобритания (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011735548/50 с приоритетом от 31.10.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «KLAN OF SCOTLAND», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 29.03.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении приведенных в перечне товаров 34 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 34 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров 34 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «CLAN» по свидетельству №33607 с приоритетом от 17.11.1966 в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «CLAN» по свидетельству №33606 с приоритетом от 17.11.1966 в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ [2];

- со знаком «CLAN» по международной регистрации №561087 с приоритетом от 17.09.1990 в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ [3].

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

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны до степени смешения;
- заявленное обозначение «KLAN OF SCOTLAND» прямо «говорит», что имеется ввиду - клан Шотландии, это согласованное сочетание, тогда как просто слово «клан» может восприниматься, например, как большая семья, мафиозный клан;
- заявленное обозначение состоит из трех слов выполненных в латинице, черного цвета. В силу чего, оно визуально существенно отличается от противопоставленных обозначений - намного длиннее, кроме того противопоставленные товарные знаки по свидетельству №33606 и международной регистрации №561087А содержат изобразительные элементы, занимающие значительное положение в композиции обозначений, влияющие на их визуальное восприятие, тогда как заявленное обозначение является только словесным;
- заявленное обозначение приобрело различительную способность.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 29.03.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 34 класса МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

1. Копии договоров поставки.
2. Копии товарно-транспортных накладных.
3. Копии платежных поручений.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (31.10.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «KLAN OF SCOTLAND», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «CLAN», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 30 и 34 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из прямоугольника с рисунком в виде шотландской клетки, на котором в центре расположен изобразительный элемент в виде герба, в который помещен словесный элемент «CLAN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из двух параллельных вертикальных полос с рисунком в виде шотландской клетки, между которыми размещен изобразительный элемент в виде герба, в котором расположен словесный элемент «CLAN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках

основным, “сильным” элементом, по которому знаки (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «KLAN»/«CLAN». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым и имеет семантическое значение (KLAN (нем.); CLAN (англ.) – клан, род, племя, см. Яндекс, словари).

Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента (прилагательного) «OF SCOTLAND» («Шотландский») не может оказывать существенного влияния на восприятие данного знака, поскольку является описательным, тогда как словесный элемент «KLAN» (существительное) является определяющим, кроме того, словесный элемент «KLAN» расположен в начале заявленного обозначения, вследствие чего, акцентирует на себе внимание потребителей.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленных обозначений [2-3] не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает то, что наличие в заявленном обозначении словесного элемента «SCOTLAND» сближает его с противопоставленными знаками [2-3], поскольку в указанные знаки входит изобразительный элемент в виде «шотландской клетки», что ассоциативно указывает на принадлежность к «Шотландии».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] являются сходными.

Относительно однородности товаров 34 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 34 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-3] необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к табаку и табачным изделиям, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Однородность товаров 34 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с товарами 34 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1-3], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность, является неубедительным, поскольку производство товара, маркированного заявленным обозначением, не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 28.06.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 29.03.2013.