

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.09.2010, поданное Мамедовым Бакиром Гумбат оглы, Российская Федерация (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 25.03.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008711973/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008711973/50 с приоритетом от 17.04.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СИТИЛАНЧ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 25.03.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении данных товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными и заявленными на регистрацию на имя других лиц:

- товарными знаками по свидетельствам №№ 367285, 335580, 317078, 306945, 306946 в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ;
- заявленными обозначениями по заявкам №2006711898/50, №2006711899/50 и товарными знаками по свидетельствам №№ 300572, 300573 в отношении однородных товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ;
- товарными знаками по свидетельствам №№ 270274, 270275 в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.09.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением об отказе в государственной регистрации товарного знака по следующим причинам:

- заявленное обозначение «СИТИЛАНЧ» является единым словом и не должно разбиваться на части;
- противопоставленные товарные знаки, содержащие слово «ЛАНЧ» или его латинскую транслитерацию, не сходны до степени смешения с заявленным обозначением ввиду имеющегося фонетического, семантического и графического различия за счет части «СИТИ-»;
- противопоставленные товарные знаки зарегистрированы на разных юридических лиц, в связи с чем у потребителя не возникают стойкие ассоциации с одним конкретным изготовителем.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2008711973/50 в отношении приведенных в перечне товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.04.2008) поступления заявки №2008711973/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);
- 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 (подпункт 2).

Согласно пункту (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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2 (г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Также 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 №2008711973/50 представляет собой словесное обозначение «СИТИЛАНЧ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом

Заключение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на наличии ранее зарегистрированных на имя других лиц сходных до степени смешения товарных знаков и заявок в отношении однородных товаров.

Противопоставления представляют собой комбинированный товарный знак по свидетельству №367285 «БИЗНЕС ЛАНЧ» и словесные товарные знаки по свидетельствам №335580 «Complete Lunch», №317078 «SMART LUNCH», №306945 «МАКСИЛАНЧ», №306946 «MAXILUNCH», №300572 «СМАРТ ЛАНЧ», №300573 «ТОПЛАНЧ», №270274 «BIG LUNCH», №270275 «БИГ ЛАНЧ», а также заявленные обозначения по заявкам №2006711898/50 «BIG LUNCH», №2006711899/50 «БИГ ЛАНЧ», словесные товарные знаки «СЕКРЕТНЫЙ ЛАНЧ» по свидетельству №300570, «СМАРТ ЛАНЧ» по свидетельству №300572, «ПРЕСС-ЛАНЧ» по свидетельству №305628, по свидетельству №306946, по свидетельству №317078, «БИЗНЕС ЛАНЧ» по свидетельству №326011, «Complete Lunch» по свидетельству №335580 и заявленные обозначения «BIG LUNCH» по заявке №2006711898/50 (свидетельство №424021), «БИГ ЛАНЧ» по заявке №2006711899/50 (свидетельство №424014).

Все противопоставленные знаки (заявленные обозначения) зарегистрированы на имя связанных между собой соглашениями компаний ООО «Кинг-Лион Фудс» и ООО «Торговый дом кухня без границ» и являются серией знаков, в основу которых положено сочетание основного элемента «ЛАНЧ/LUNCH», на который падает логическое ударение, и зависимого слова, например «БИЗНЕС», «ПРЕСС», «Complete», «SMART» и др. Указанное обстоятельство обуславливает возможность ассоциирования противопоставленных знаков и заявленного обозначения в целом, так как наличие регистрации «СИТИЛАНЧ» в отношении однородных товаров и услуг может быть воспринято потребителем как продолжение серии вышеуказанных знаков.

Дополнительно следует указать, что наличие в заявленном обозначении части «ЛАНЧ» и выполнение сравниваемых обозначений стандартным шрифтом сближает сравниваемые знаки и обозначения по фонетическому и графическому признакам.

Товары 29, 30 и услуги 43 классов МКТУ сравниваемых обозначений однородны, так как совпадают по роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, что в возражении не оспаривается.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2008711973/50 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 29, 30 и услуг 43 классов МКТУ и, соответственно, противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 30.09.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 25.03.2010.