

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поданное Сизарс Уорлд, Инк., США (далее – заявитель), поступившее 01.04.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013718231, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013718231 с приоритетом от 31.05.2013 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Caesars», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 02.06.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013718231 для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение по заявке №2013718231 сходно до степени смешения в отношении однородных услуг с товарными знаками:

- «CEZARES» (свидетельство № 400142 - приоритет от 04.12.2007 г.) (1), зарегистрированным на имя "Цезарес Трейд ЛТД", Арх. Макариоу III, 155 ПРОТЕАС ХАУС, 5-й этаж П.С. 3026, Лимассол, Кипр, в отношении услуг 35 класса, признанных однородными заявленным услугам 35 класса;

- «CAESAR» «ЦЕЗАРЬ» (свидетельства № 418845 - приоритет от 16.08.2007г. (2), № 412392 - приоритет от 13.08.2007г. (3)), зарегистрированными на имя ООО «ЦЕЗАРЬ», 199106, С.-Петербург, 19 диния В.О., 32, к.2, в отношении услуг 35 класса, признанных однородными заявленным услугам 35 класса;

- «ЦЕЗАРЬ», «CESAR» (свидетельства № 317577 (4), № 317576 (5) - приоритет от 29.11.2004 г.), зарегистрированными на имя Инфотрон Корп., Лэйк Билдинг, П.О.Бокс 3161, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова, в отношении услуг 35 класса, признанных однородными заявленным услугам 35 класса.

В возражении, поступившем 01.04.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- проанализировав перечни услуг товарных знаков по свидетельствам №412392 и №418845, заявитель делает вывод о том, что все услуги имеют непосредственное отношение к товарам 16, 29 и 30 классов МТУ. Заявитель согласен и просит удалить из перечня услуги, относящиеся к продуктам питания и напиткам: «Реклама, продвижение товаров для третьих лиц; презентация товаров и услуг во всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги магазинов и торговых центров по розничной продаже продуктов питания, напитков»;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 400142 при сравнении с заявленным обозначением различается семантически, фонетически и визуально;

- сходство заявленного и противопоставленного товарного знака № 400142 не больше чем между словами Цезарь и Цесарка, которые, хотя и звучат одинаково, но никем не могут быть перепутаны. Это подтверждается и

тем, что сам противопоставленный товарный знак CEZARES был зарегистрирован, несмотря на наличие других знаков CAESAR или ЦЕЗАРЬ в отношении практически тождественных услуг. В дополнение к аргументам об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком заявитель отмечает, что услуги, покрываемые рассматриваемыми знаками не являются однородными.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о регистрации товарного знака по заявке №2013718231 в отношении всего перечня услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (31.05.2013) подачи заявки №2013718231 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

Словесные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, и в композиции которых входят словесные элементы.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 заявлено словесное обозначение «Caesars» по заявке №2013718231, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, в переводе с английского языка – «цезари», множественное число от существительного «цезарь».

Согласно заключению по результатам экспертизы, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками:



- « » свидетельство № 400142 (1), зарегистрированным на имя иного лица, в отношении однородных услуг 35 класса;



- « » (2) свидетельство № 418845,



« » (3) свидетельство № 412392, зарегистрированными на имя иного лица, в отношении однородных услуг 35 класса;

- «**цезарь**» (4) свидетельство, №317577,
«**cesar**» (5) свидетельство № 317576, зарегистрированными на
имя иного лица, в отношении однородных услуг 35 класса.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2, 5) установлено следующее.

Анализ сходства показал, что заявленное обозначение и эти противопоставленные товарные знаки являются фонетически сходными. Данный вывод обусловлен совпадением большинства звуков (при этом не совпадающим звуком «S» и «Z» близкими по звучанию), одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, благодаря чему велика вероятность того, что слова будут прочитаны одинаково или сходно, несмотря на то, что слово «CAESAR», является лексической единицей английского языка, имеет определенное прочтение в соответствии с его транскрипцией.

Графическое сходство сравниваемых обозначений обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита.

По семантическому критерию сходства заявленное обозначение сходно с товарными знаками (2 и 5) поскольку в переводе с английского языка «CAESAR» - цезарь, кесарь, самодержец.

Семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) отсутствует, так как слово «Caesars»: – в переводе с английского языка – «цезари», (множественное число от существительного «цезарь») является лексической единицей английского языка, а слово «CAEZAR» - является вымышленным.

Резюмируя изложенное, коллегия усматривает, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1, 2, 5) являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства.

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаков (1, 2, 5) являются однородными, поскольку либо совпадают, либо соотносятся как род/вид, имеют одинаковое назначение, общие условия сбыта и один круг потребителей.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (3, 4) «Цезарь» показал отсутствие сходства указанных обозначений в целом. При совпадающей семантике данные обозначения выполнены буквами различных алфавитов, что обуславливает их различия в визуальном восприятии, а также отличается произношение («Цезарь» - имеет для российского потребителя однозначное прочтение, в то время как «Caesars» - многовариантное).

Указанное подтверждает правомерность вывода экспертизы о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров и, как следствие, несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.04.2016, оставить в силе решение Роспатента от 02.06.2015.