

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), 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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 16.08.2010, поданное по поручению ООО «Дрим Продакшен», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 26.05.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008736081/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008736081/50 с приоритетом от 18.11.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41, 44 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено на регистрацию комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной короны и словесные элементы «Каприз» и «клуб». Слово «Каприз» выполнено оригинальным шрифтом, буквами кириллического алфавита. Справа от слова «Каприз» расположено слово «клуб», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита меньшего размера, чем слово «Каприз».

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение Роспатента от 26.05.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по мотиву несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Отказ в государственной регистрации товарного знака обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени

смещения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц:

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «КАПРИЗ» (свидетельство №243938 с приоритетом от 16.07.2001), ранее зарегистрированным на имя Порядиной Елены Петровны, 450099, г. Уфа, ул. Жукова, 2/4, кв. 88 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 44 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «КАПРИЗ» (свидетельство №123862/2 с приоритетом от 12.10.2012), ранее зарегистрированным на имя ООО «Кондитерская фабрика «Стольный град», 103030, Москва, ул. Сущевская, д. 8-12, стр. 1 в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 42, 44 классов МКТУ.

Словесный элемент «клуб» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.08.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что услуги, содержащиеся в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, не являются однородными:

- товарный знак по свидетельству №123862/2 зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ «воспитание и организация развлечений», которые не являются однородными услуге 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные» заявленного обозначения, имеющей намного более узкую сферу применения;

- указанные в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №243938 услуги 42 класса МКТУ «медицинский, гигиенический и косметический уход» не являются однородными услуге 44 класса МКТУ «услуги соляриев» заявленного обозначения, которая не относится ни к одному из перечисленного рода услуг;

- обоснованность данных доводов подтверждается тем, что товарный знак «КАПРИЗ» по свидетельству №243938 с приоритетом от 16.07.2001 был зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ «медицинский, гигиенический и косметический уход» несмотря на то, что уже существовал товарный знак «КАПРИЗ» по свидетельству №203324 с приоритетом от 13.10.1999, зарегистрированный в отношении услуг 42 класса МКТУ «бани общественные». Кроме того, также существовал товарный знак «КАПРИЗ» по свидетельству №123862/2 с приоритетом от 12.10.1992, зарегистрированный в отношении услуг 42 класса МКТУ «услуги салонов красоты», которые, согласно логике экспертизы, также являются однородными с услугами по медицинскому, гигиеническому и косметическому уходу.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.05.2010 об отказе в государственной регистрации и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг.

Изучив материалы возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.11.2008) поступления заявки №2008736081/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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 отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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).

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию комбинированное обозначение представляет собой словесно-графическую композицию, в которой в прямоугольную рамку заключено стилизованное изображение короны, под которой расположен словесный элемент «Каприз», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Заглавная буква «К» и конечная буква «З» в слове «Каприз» имеют сложную завитковую форму и соединяются друг с другом в нижней части. Справа от слова «Каприз» расположен словесный элемент «клуб», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, причем данный словесный элемент имеет значительно меньший размер по сравнению со словом «Каприз».

Принимая во внимание, что слово «клуб» не обладает различительной способностью, представляя общепринятое наименование предприятия, вывод экспертизы о том, что это слово является неохраемым, следует признать правомерным, что заявителем не оспаривается. Основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словесный элемент «Каприз».

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходных до степени смешения и имеющих более ранний приоритет товарных знаков по свидетельствам №243938 [1] и №123862/2 [2], ранее зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных услуг 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №243938 также является комбинированным и представляет собой прямоугольник фиолетового цвета, в который вписана рамка овальной формы желтого цвета. В свою очередь внутри рамки расположен словесный элемент «Каприз», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита желтого цвета. Буквы «К» и «З» имеют сложную завитковую форму и соединяются друг с другом в нижней части. Под словом «Каприз» расположен словесный элемент «салон», выполненный стандартным шрифтом буквами русского

алфавита желтого цвета. Данный словесный элемент выполнен очень мелким шрифтом и исключен из самостоятельной правовой охраны. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «медицинский, гигиенический и косметический уход».

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №123862/2 является комбинированным, представляет собой словесный элемент «КАПРИЗ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Все буквы в слове «КАПРИЗ» имеют сложную завитковую форму. Словесный элемент заключен в рамку неправильной формы с орнаментом по краям в виде завитушек. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация развлечений» и услуг 42 класса МКТУ «услуги салонов красоты, парикмахерские».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] показал, что заявленное обозначение сходно с противопоставленными товарными знаками ввиду фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных обозначений «КАПРИЗ», выполняющих основную индивидуализирующую функцию, что заявителем не оспаривается.

Относительно однородности услуг, содержащихся в перечнях сравниваемых обозначений, следует отметить следующее.

Указанный в перечне 41 класса МКТУ заявленного обозначения вид услуг «клубы-кафе ночные» относится к сфере культурно-развлекательных мероприятий. Так, ночные клубы представляют собой общественные заведения, работающие обычно после 21:00 и предназначенные для свободного времяпровождения. Обычно в клубах есть бар, кафе, танцпол, для посетителей устраиваются развлекательные мероприятия. В свою очередь перечень 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] включает услугу «организация развлечений». Согласно Лексико-семантическому идентификатору наименований товаров и услуг (вторая редакция, Москва, 2008г.) к данной области деятельности могут относиться,

в том числе, и услуги клубов-кафе ночных. В этой связи сравниваемые услуги следует признать однородными, поскольку они относятся к одному роду/виду, имеют одно назначение и круг потребителей.

Кроме того, в перечне заявленного обозначения указаны услуги 44 класса МКТУ «услуги саун и услуги соляриев». Согласно Лексико-семантическому идентификатору наименований товаров и услуг эти услуги относятся к услугам в области гигиены и косметики. Противопоставленный товарный знак [1] включает услуги 42 класса МКТУ «гигиенический и косметический уход». Учитывая, что услуги по гигиеническому и косметическому уходу являются родовым понятием по отношению к виду услуг «услуги саун и услуги соляриев», данные услуги также следует признать однородными как соотносящиеся по роду/виду.

Все вышесказанное подтверждает правомерность вывода Роспатента о сходстве обозначений в отношении однородных товаров, что обуславливает возможность их ассоциирования друг с другом.

Что касается довода заявителя о том, что противопоставленные товарные знаки [1] по свидетельству №243938 и [2] по свидетельству №123862/2 сосуществуют в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ «гигиенический и косметический уход» и «услуги салонов красоты, парикмахерские», то необходимо отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

Таким образом, принимая во внимание все обстоятельства дела, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 16.08.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 26.05.2010.