

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 (далее – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.03.2008, поданное от имени предпринимателя без образования юридического лица Николаева В.Г., Москва (далее – заявитель), на решение экспертизы о регистрации товарного знака по заявке №2006703149/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2006703149/50 с приоритетом от 14.02.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 08, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 28 и услуг 35, 36, 41, 42, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КИРАСИР CUIRASSIER», выполненное оригинальным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавитов.

Федеральным институтом промышленной собственности 14.11.2007 было принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 08, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 28, услуг 36, 41 и части услуг 35, 42, 43 классов МКТУ. В отношении другой части услуг 35, 42, 43 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пункта 2.8.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение «КИРАСИР CUIRASSIER» сходно до степени смешения с зарегистрированным на имя ЗАО «ПЕТРОИМПОРТ», 195009, Санкт-Петербург, ул. Арсенальная, д. 1, корп. 2 товарным знаком «Кирасиры» по свидетельству №194301 с приоритетом от 10.06.1999 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 35, 42, 43 классов МКТУ заявленного обозначения.

В возражении от 21.03.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладателем противопоставленного экспертизой товарного знака «Кирасиры» по свидетельству №194301 является не указанное в решении экспертизы от 14.11.2007 лицо, а ЗАО «Кондитерское объединение «Любимый Край», 188694, Ленинградская обл., Кировский р-он, г. Отрадное, ул. Железнодорожная. д.1 согласно договору об уступке, зарегистрированному Роспатентом 25.11.2002;

- заявителем были приняты меры, связанные с преодолением мотивов отказа в регистрации, а именно 18.10.2007 было направлено заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака «Кирасиры» по свидетельству №194301 в связи с неиспользованием знака;

- решением экспертизы от 14.11.2007 из перечня услуг 43 класса МКТУ были исключены услуги кемпингов, которые не являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №194301.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- словарные данные сети Интернет <http://lingvo.yandex.ru> [1].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2006703149/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 42 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.02.2006) поступления заявки №2006703149/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «КИРАСИР CUIRASSIER», выполненное оригинальным шрифтом буквами кириллического и латинского алфавитов. Заявленное обозначение имеет определенное смысловое значение как в русском, так и в английском языке:

Кирасир – конник в кирасах, латник, воин (см. <http://lingvo.yandex.ru>).

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных услуг и имеющего более ранний приоритет товарного знака «Кирасиры» по свидетельству №194301, принадлежащего иному лицу.

Как справедливо отметил в своем возражении заявитель, в решении экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения от 14.11.2007 по рассматриваемой заявке №2006703149/50 указаны неверные сведения о правообладателе противопоставленного товарного знака по свидетельству №194301. Так, согласно зарегистрированному Роспатентом договору об уступке от 25.11.2002 за №2094 правообладателем указанной регистрации является ЗАО «Кондитерское объединение «Любимый Край», 188694, Ленинградская обл., Кировский р-он, г. Отрадное, ул. Железнодорожная. д.1.

Противопоставленный знак «Кирасиры» является словесным, выполнен жирным стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, в отношении, услуг 42 класса МКТУ «снабжение продовольственными товарами; создание новых видов товаров; дизайн в области упаковки [услуги]; кафе; кафетерии; буфеты; рестораны, рестораны самообслуживания; обслуживание баров; консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями; предоставление оборудования для выставок; реализация товаров». Обозначение «Кирасиры» представляет собой множественное число от слова «кирасир».

Учитывая семантическое и фонетическое сходство сравниваемых обозначений «КИРАСИР CUIRASSIER» и «Кирасиры», вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №194301 является правомерным, что заявителем не оспаривалось.

Относительно однородности услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, следует отметить следующее.

Заявителем не оспаривалась однородность услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», услуг 42 класса МКТУ «дизайн художественный; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам защиты окружающей среды; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки», услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» заявленного обозначения и указанных в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №194301 услуг 42 класса МКТУ. Что касается услуги 43 класса МКТУ «услуги кемпингов», то она, как справедливо указал в своем возражении заявитель, не является однородной услугам, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №194301. Согласно сведениям электронных словарей (<http://lingvo.yandex.ru>) под кемпингом понимается летний лагерь для автотуристов с палатками или домиками легкого типа и местами для стоянки автомобилей. Указанная информация свидетельствует о том, что услуги кемпингов не могут быть соотнесены с услугами, указанными в перечне противопоставленного товарного знака «Кирасиры» по свидетельству №194301.

Кроме того, необходимо отметить, что заявленный перечень услуг 42 класса МКТУ по рассматриваемой заявке содержит такой вид услуг как «консультации по вопросам строительства, архитектуры». Указанные услуги являются однородными услуго 42 класса МКТУ «консультации профессиональные, не связанные с деловыми операциями» противопоставленного товарного знака «Кирасиры» по свидетельству №194301, поскольку соотносятся друг с другом по роду/виду, на что экспертиза обращала внимание заявителя в уведомлении от 27.02.2007. Однако в решении экспертизы от 14.11.2007 данный вид услуг неправомерно был сохранен в перечне 42 класса МКТУ в следующей редакции «вопросам строительства, архитектуры», что свидетельствует о допущенной технической ошибке.

Относительно доводов заявителя, касающихся досрочного прекращения правовой охраны противопоставленного товарного знака, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Гражданского кодекса РФ и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения на решение экспертизы к рассмотрению.

Правовая охрана товарного знака «Кирасиры» по свидетельству №194301 действовала на дату принятия (22.04.2008) возражения от 21.03.2008 к рассмотрению. Решение о досрочном полном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №19430 в связи с неиспользованием, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, было принято Палатой по патентным спорам 08.07.2008, то есть уже после принятия к рассмотрению

возражения от 21.03.2008, что исключает возможность учета данных обстоятельств при его рассмотрении.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в связи с наличием сходного до степени смешения товарного знака «Кирасиры» по свидетельству №194301 является правомерным только в отношении следующих услуг:

35 класс МКТУ - продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

42 класс МКТУ - дизайн художественный; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам защиты окружающей среды; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам строительства, архитектуры; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки;

43 класс МКТУ - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 21.03.2008, изменить решение экспертизы от 14.11.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров и услуг: